

Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Master 2 Propriétés Industrielle et Artistique
Mémoire de recherche
Sous la direction du Professeur Nicolas Binctin

La marque muséale

par Cécile Anger

Avril 2012

REMERCIEMENTS

Je tiens tout particulièrement à remercier le Professeur Nicolas Binctin qui a accepté de diriger ce mémoire, pour ses précieux conseils et sa disponibilité.

SOMMAIRE

PREMIÈRE PARTIE

L'INTÉRÊT DU RECOURS AU DROIT DES MARQUES PAR LES MUSÉES

§1 Création d'une nouvelle source de revenus

A) Développement d'une gamme de produits dérivés

B) Contrats de prêt du nom du musée en partenariat avec d'autres institutions

§2 Accroissement de la visibilité et renforcement de la position du musée sur le marché

A) Conquérir un public plus large en développant des produits et services spécialisés

B) Conquérir des territoires plus vastes en s'implantant et en s'exportant ailleurs

SECONDE PARTIE

L'EFFICACITÉ DU RECOURS AU DROIT DES MARQUES PAR LES MUSÉES

§1 Les difficultés soulevées au moment du dépôt de la marque

A) La sanction du défaut de distinctivité du signe

B) L'exigence de disponibilité et l'appréciation du risque de confusion pour les marques muséales notoires

§2 Les risques postérieurs à l'enregistrement de la marque

A) Des hypothèses fréquentes de risque de déchéance pour défaut d'exploitation

B) Un risque de ternissement pour certaines marques notoires

INTRODUCTION

Dans leur rapport sur L'économie de l'immatériel, *la croissance de demain*, remis le 4 décembre 2006 à Monsieur Thierry Breton, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Messieurs Lévy et Jouyet expliquent que l'Etat détient un patrimoine immatériel et qu'il est nécessaire de le valoriser. « L'économie a changé. En quelques années, une nouvelle composante s'est imposée comme un moteur déterminant de la croissance des économies : l'immatériel... Aujourd'hui la véritable richesse n'est pas concrète, elle est abstraite. Elle n'est pas matérielle, elle est immatérielle. C'est désormais la capacité à innover, à créer des concepts et à produire des idées qui est devenue l'avantage compétitif essentiel »¹. Cette idée de valoriser le patrimoine immatériel de l'Etat semble très actuelle, comme en témoigne le colloque qui a eu lieu le 16 mars dernier à l'ENA². Cette question interroge les juristes, privatistes comme publicistes.

Au sein de ce patrimoine, composé notamment de brevets, de droits d'auteur, de savoir-faire... les rapporteurs y intègrent les marques publiques. Leur suggestion est de faire entrer les acteurs publics dans une logique générale de gestion de leur marque et de leur image. Pour ce faire, ils retiennent une recommandation, la n°8, dans laquelle ils proposent de « confier à la nouvelle agence des actifs immatériels publics le soin d'identifier les progrès pouvant être réalisés dans la valorisation des marques publiques »³. Il s'agit de confier à cette nouvelle structure « le soin de recenser les marques non protégées et de dresser des pistes d'amélioration de la valorisation de l'ensemble des marques publiques ». Une nouvelle agence est ainsi créée par un arrêté du 27 avril 2007⁴, l'APIE (Agence du Patrimoine Immatériel de l'Etat). D'emblée nous écartons la question des marques publiques qui constituent un vaste domaine de réflexion et faisons le choix de nous concentrer uniquement sur les marques culturelles, précisément muséales.

1 Rapport de la Commission sur l'Economie de l'immatériel, « L'économie de l'immatériel, *la croissance de demain* », Maurice Lévy et Jean-Pierre Jouyet, Résumé p.I

2 Les entretiens du Conseil d'Etat en droit public économique, « Le patrimoine immatériel des personnes publiques », 16 mars 2012, allocution d'ouverture par Jean-Marc Sauvé

3 Rapport de la Commission sur l'Economie de l'immatériel, « L'économie de l'immatériel, *la croissance de demain* », Maurice Lévy et Jean-Pierre Jouyet p.122

4 Arrêté du 27 avril 2007, JORF 12 mai 2007, p.8684

Parlant des marques publiques, Messieurs Lévy et Jouyet donnent l'exemple particulier des marques culturelles. Ils commencent par constater que ces dernières années, « les établissements culturels ont réalisé des progrès importants dans la valorisation de leur marque : les produits dérivés ont été multipliés ; la location d'espace s'est développée avec des tarifs intégrant la valeur de la marque, soit pour des événements privés, soit pour des tournages de films qui ont pu dans certains cas asseoir la réputation du site dans le monde entier (*Da Vinci Code* ou *Belphégor* au Louvre, *Marie-Antoinette* à Versailles) ; les espaces marchands ont été renforcés ; les publications scientifiques et grand public se sont imposées comme l'un des vecteurs de la connaissance des artistes et de leurs œuvres. Dans la très grande majorité des grands musées, le panier d'achat moyen du visiteur, la valorisation du m² d'espace commercial ou le nombre de visiteurs qui achètent un produit dérivé sont devenus des indicateurs de gestion classiques ». Retenant que « la France est incontestablement riche d'un portefeuille de marques culturelles très développé (Le Louvre, Orsay, le centre Georges Pompidou...) »⁵ ils considèrent que nos marques culturelles constituent une source de richesses qu'il faut exploiter et valoriser.

Cependant qu'entend t-on par marque muséale ? A première vue, l'expression même « marque muséale » paraît paradoxale. Quel est le lien entre les marques et les musées ? La marque est un outil de *marketing*, de publicité, qui est utilisé par les entreprises de droit privé qui en marquant leurs produits ou services se distinguent de leurs concurrents. La finalité de ces entreprises est la rentabilité, finalité qui n'est pas celle d'un établissement muséal. Le Professeur Azéma écrit que selon les historiens la marque est née avec le commerce⁶ ; dès lors on ne voit pas bien le lien entre la marque et le musée qui semblent relever de deux domaines opposés. Le musée est un établissement qui a pour vocation de présenter des oeuvres d'art, dans le cadre de collections permanentes ou d'expositions temporaires. Il a pour mission de montrer ces œuvres au public et d'en assurer la conservation et la restauration. L'ICOM (International Council Of Museums) le définit ainsi : « une institution permanente sans but lucratif au service de la société et de son développement ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et de son environnement à des fins d'études, d'éducation et de délectation »⁷. Le musée est donc bien d'une « institution sans but lucratif ». Ajoutons que à propos du mandat du musée, l'article L441-2 Code du Patrimoine dispose : « Les musées de France ont pour missions permanentes de : a) Conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections ; b)

5 Rapport de la Commission sur l'Economie de l'immatériel, « L'économie de l'immatériel, *la croissance de demain* », Maurice Lévy et Jean-Pierre Jouyet, p.105

6 Ouvrage Lamy Droit Commercial 2012, J. Azéma, n°2107

7 Définition donnée dans les statuts de l'ICOM : <http://icom.museum/qui-sommes-nous/la-vision/definition-du-musee/L/2.html>

Rendre leurs collections accessibles au public le plus large ; c) Concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ; d) Contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion ».

Une marque, quant à elle, constitue un signe distinctif qui indique que des produits ou des services sont produits ou fournis par une personne ou une entreprise déterminée. Il s'agit d'un instrument juridique qui relève du droit de la propriété intellectuelle, plus précisément de la propriété industrielle. La marque est un outil utilisé principalement par des entreprises de droit privé. Elle s'apprécie à la fois dans une dimension juridique, économique et commerciale. Il peut donc paraître paradoxal de parler de marque muséale, d'autant plus que comme Messieurs Galloux et Azéma l'indiquent, la marque est un « instrument de concurrence »⁸. Cependant on devine une évolution du milieu muséal où la concurrence entre les différentes institutions culturelles augmente et oblige les musées à se démarquer les uns des autres. Le musée propose une offre muséale ; il est donc normal qu'il puisse se différencier des autres structures similaires. En s'appropriant un signe, il peut l'apposer sur les produits et services et ainsi se faire connaître du public qui l'identifie comme étant l'entreprise à l'origine desdits produits et services. Dans la mesure où une marque peut être déposée par une personne privée ou une personne publique, dont les établissements publics, il est légitime que le musée puisse lui aussi distinguer ses produits et services des autres acteurs. La marque muséale est une marque déposée par un musée, où sont visées différentes classes de produits et services. Il peut s'agir du nom du musée tel qu'on le connaît, ou d'autres marques, certains musées ayant pris l'habitude de déposer un nombre assez important de marques, comme les établissements publics du Louvre et du Château de Versailles.

L'existence de marques muséales n'est pas paradoxale, en atteste d'ailleurs la création de guides de propriété intellectuelle réalisés pour les musées. L'auteur du Guide de gestion de la Propriété Intellectuelle à l'intention des Musées réalisé par l'OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) suggère de cesser de considérer les musées uniquement comme des utilisateurs de droits de propriété intellectuelle, mais aussi comme des titulaires de tels droits. Madame Rina Elster Pantalony écrit que les musées ont la responsabilité de gérer leurs propres actifs intellectuels⁹. Pour ce faire elle propose de suivre plusieurs pistes, en se servant entre autres du droit d'auteur et du droit des marques. Ce Guide paru en 2007 n'est pas le seul en la matière. Dès 1999, l'Association Américaine des Musées (AAM) publiait un ouvrage similaire, "A museum guide

⁸ J. Azéma et J.C. Galloux, *précis de Droit de la Propriété Industrielle*, Edition n°7, 2012, Dalloz, n°1432, p.801

⁹ WIPO Guide on Managing Intellectual Property for Museums, Rina Elster Pantalony, 2007 p.7

to Copyright and Trademark". Une partie de ce guide est consacrée au droit des marques où d'emblée celles-ci sont présentées comme fréquemment ignorées et souvent incomprises¹⁰. Notre étude portant sur les marques muséales, nous écarterons la gestion du droit d'auteur par les musées. Ainsi lorsque nous évoquerons la question des produits dérivés, nous les envisagerons exclusivement sous l'angle du droit des marques sans nous pencher sur les problèmes de droit d'auteur.

Les musées ont donc fait le choix de se tourner vers le droit des marques. Or, le recours au droit des marques est facultatif, il n'est jamais obligatoire pour un acteur du marché de déposer des marques. Pourtant, les musées ont choisi d'utiliser l'instrument juridique que constitue la marque. Pourquoi opérer un tel choix ? A l'origine le choix pour les musées de recourir au droit des marques réside dans la recherche d'un nouveau mode de financement. Evoluant dans un contexte de contraintes budgétaires et de concurrence internationale, il leur a été nécessaire de trouver de nouveaux moyens pour créer de nouvelles ressources. Ces moyens, ils les ont trouvés en partie dans le droit des marques. Il y a donc une véritable stratégie pour les musées dans le choix de recourir au droit des marques. La marque ne permet pas uniquement d'apposer un signe sur un produit ou service. Elle assure l'exclusivité, le monopole à son titulaire, ce qui signifie que tous les concurrents, tels les autres musées, ne peuvent utiliser le même signe pour désigner des produits ou services similaires ou identiques (sauf cas de marque notoire). Constituant un droit de propriété intellectuelle, la marque permet à son titulaire d'agir en contrefaçon quand une atteinte est faite à sa marque, action plus forte et protectrice que les simples actions en concurrence déloyale et en parasitisme. En outre, la marque permet au public, le visiteur en l'occurrence, de faire un lien, de créer un pont entre les produits et services et le musée, qui en est à l'origine.

Notre étude consistera à nous demander quelle est la stratégie d'appropriation des musées. Un musée définit une stratégie différenciatrice qui lui permet de se distinguer des concurrents. Il s'agit d'observer la pratique du droit des marques par les musées, de regarder notamment le nombre de marques qu'ils déposent, pour quels produits, quels services, quel public, les pays qu'ils désignent dans leurs libellés... Il s'agit également d'étudier les problèmes que soulèvent certaines marques muséales, répondent-elles aux critères d'exigence du droit des marques ? Sont-elles bien exploitées ou constituent-elles des marques barrages ? Cette série de questions nous permettra d'avoir l'analyse la plus globale des marques muséales.

10 A museum guide to copyright and trademark, American Association of Museums, 1999, Book News Inc. Portland p.59

Pour tenter d'apporter la réponse la plus complète qui soit à cette question, nous avons sélectionné un panel de marques. Elles ont principalement été déposées par des musées, établissements publics. Si la plupart d'entre elles sont détenues par des musées connus et constituent ainsi des marques notoires, c'est parce que nous considérons que ce sont les marques qui décrivent le mieux la stratégie d'appropriation des musées et soulèvent les problèmes les plus intéressants, notamment devant les Offices étrangers.

Ainsi nous verrons d'abord quel est l'intérêt pour les musées de se tourner vers le droit des marques (I) avant de voir si ce recours est efficace, si la marque muséale constitue un bon outil juridique pour les musées (II).

PREMIÈRE PARTIE :

L'INTÉRÊT DU RECOURS AU DROIT DES MARQUES PAR LES MUSÉES

Le recours au droit des marques n'étant pas *a priori* naturel pour les musées, il est indispensable d'analyser les raisons pour lesquelles les musées ont choisi d'utiliser les marques. Si la première raison est liée à des questions financières (§1), nous verrons que les marques ne contribuent pas uniquement à créer une nouvelle richesse pour les musées, elles leur permettent de s'affirmer sur le marché, en pleine concurrence, des institutions culturelles (§2).

§1 Création d'une nouvelle source de revenus

L'origine du recours au droit des marques par les musées se trouve dans la recherche d'un nouveau mode de financement. Au regard du contexte de contraintes budgétaires et de concurrence internationale, il leur a été nécessaire de déployer de nouveaux outils pour assurer de nouveaux revenus. La marque intervient d'abord à cette fin, c'est pourquoi nous pensons qu'il est essentiel de définir l'intérêt pour les musées d'utiliser l'instrument juridique que constitue la marque, instrument qui permet de distinguer les services puis les produits des musées (A), et de prêter le nom des musées dans le cadre de contrats de licences (B).

A) Développement d'une gamme de produits dérivés

Proposant d'abord des services, le musée s'est petit à petit mis à développer des produits (1) pour lesquels il a déposé des marques (2).

1/ Des services aux produits

La marque permet de distinguer des produits ou services d'un propriétaire par rapport à ceux de ses concurrents. Elle fait partie des signes distinctifs dont la fonction première est de permettre de distinguer l'offre d'un agent économique de celle proposée par les autres agents sur un marché donné. Dans son Traité¹¹ le Professeur Pollaud-Dulian évoque la fonction juridique de la marque et en tire deux conséquences, « le droit sur la marque assure à son titulaire l'exclusivité de son usage pour désigner sa production ou ses services et donc la possibilité d'empêcher ses concurrents de l'usurper ». Cela signifie que la marque procure un avantage conséquent, le monopole, qui permet

11 F. Pollaud-Dulian, Traité de Propriété Industrielle, Edition n°2, 2011, Economica, n°1295, p.711

de repousser les autres acteurs. Conformément au principe de spécialité, la protection octroyée par la marque est limitée, elle est relative aux produits et services visés dans le libellé. Le principe de spécialité signifie que le signe distinctif est apposé sur les produits et services qui sont proposés par l'entreprise ; on ne protège la marque que relativement à ces produits ou services.

Monsieur Pollaud-Dulian ajoute « la marque garantit aussi à la clientèle l'identité d'origine du produit ou du service, c'est-à-dire qu'elle permet au client de relier le produit ou service marqué à la personne qui est à son origine et de lui en attribuer la responsabilité... ». Cette fonction est particulièrement importante, elle est qualifiée d'essentielle par la Cour de Justice de l'Union Européenne. Ce principe est consacré au décours de plusieurs décisions, parmi lesquelles « Terrapin contre Terranova »¹² en 1976, « Hag II »¹³ en 1990 et « Canon »¹⁴ en 1998. En revanche, si la marque n'a pas une fonction de garantie de qualité, sa fonction de garantie d'origine implique qu'elle permet de garantir au consommateur que tous les produits ou services revêtus du signe ont été fabriqués sous le contrôle d'une entreprise déterminée et à laquelle peut être rattachée la responsabilité de leur qualité¹⁵.

La marque constitue en outre un moyen pour son titulaire d'attirer des clients et de les fédérer autour de son signe ; cela permet de fidéliser sa clientèle. La marque possède manifestement une dimension économique dans la mesure où elle permet de rallier une clientèle particulière. Le Professeur Pollaud-Dulian¹⁶ parle de la fonction économique de la marque, elle constitue un instrument de *marketing* et de publicité ; « l'image que véhicule la marque, sa notoriété, son pouvoir d'évocation et d'attraction, sa réputation, son pouvoir d'identification constituent une valeur économique ». Le Professeur Binctin¹⁷, rappelant que le recours à une marque est facultatif explique que « la marque occupe une place essentielle dans la vie commerciale, elle remplit des fonctions économiques croissantes pour les entreprises. Outil de fidélisation de la clientèle, suivant les prévisions de Roubier, la marque devient un actif à valeur forte et stable ».

Notre étude traite des marques muséales, il faut donc voir comment se déploie le droit des marques pour ces acteurs, établissements publics. Il convient de préciser qu'il n'est pas nécessaire d'être commerçant pour déposer une marque. En effet, toute personne physique ou morale peut

12 CJCE 22 juin 1976 « Terrapin c. Terranova » aff. 119/75, Recueil p.1039

13 CJCE 17 octobre 1990 « Hag II », aff. C10/89, Recueil I p.3711

14 CJCE 29 septembre 1998 « Canon », aff. C39/97, Recueil I p.5507

15 TGI Paris 23 septembre 1988 PIBD 1989 III 124

16 F. Pollaud-Dulian, Traité de Propriété Industrielle, Edition n°2, 2011, Economica, n°1294, p.710

17 N. Binctin, manuel de Droit de la Propriété Intellectuelle, Edition n°1, 2010, LGDJ, n°636 p.398

déposer une marque. La seule condition requise est de posséder la capacité juridique, c'est-à-dire la personnalité juridique, ce qui est le cas des établissements publics. Le Professeur Pollaud-Dulian¹⁸ écrit à ce propos « parmi les personnes morales, aucune restriction n'est apportée par la loi. La marque peut donc appartenir à une association, un syndicat, un GIE ou encore un établissement public ou une collectivité locale ». Un musée peut donc déposer une marque. Le recours au droit des marques est facultatif mais, si les musées choisissent de ce servir de ce droit, c'est qu'il y voient un intérêt. Quel est cet intérêt ?

La marque sert à distinguer les produits et services d'un agent économique par rapport à ceux de ses concurrents. Cela signifie qu'une marque permet de distinguer l'offre muséale d'un musée par rapport à celle des institutions concurrentes. Cette offre muséale est généralement constituée de services pour un établissement tel qu'un musée. Il s'agit notamment de présenter une collection permanente, dont le choix des œuvres est déterminé par les conservateurs, de proposer des expositions temporaires qui peuvent être monographiques ou thématiques, d'organiser des programmes culturels ou éducationnels... L'offre d'un musée est principalement une offre de services et le rôle de la marque est précisément de distinguer ces services des autres services proposés par des structures culturelles similaires. Par exemple, on peut citer la marque muséale communautaire « Institut du Monde Arabe ». L'IMA dépose un signe en français et en arabe, le signe distinctif est à la fois nominatif et figuratif, et vise une classe particulière, la classe de service n°41. Déposée en 2008 la marque n°6856934 « Institut du Monde Arabe » vise les services suivants : « Education, formation et activités sportives et culturelles ». Ainsi, l'IMA ne propose pas de produits, ou du moins pas de produits sur lesquels il appose son signe. Un musée propose avant tout à sa clientèle, des services, et non des produits.



18 F. Pollaud-Dulian, Traité de Propriété Industrielle, Edition n°2, 2011, Economica, n°1324, p.731

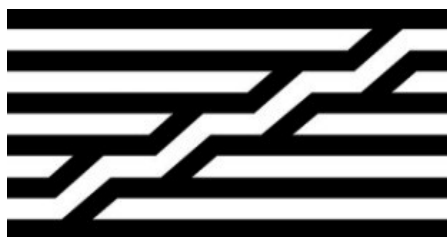
Or, pour répondre au problème de financement des musées, il a été nécessaire de chercher d'autres sources de revenus pour ces établissements. L'idée fut de développer et proposer à la vente des produits dérivés. Produits situés au carrefour du droit d'auteur et du droit des marques, nous ne les envisagerons que sous l'angle de ce dernier. En effet, il s'agit de produits dits dérivés, dérivés des œuvres présentées soit dans les collections permanentes, soit dans les expositions temporaires, par exemple un T-shirt avec la « Joconde » ou une tasse avec un portrait de « Marie-Antoinette ». Néanmoins, certains musées proposent de développer des gammes de produits qui vont au-delà, qui ne sont pas uniquement des produits dérivés desdites œuvres, mais des produits indépendants proposés par le musée avec son signe apposé dessus, tels crayons, T-shirts, posters d'expositions avec seul le signe du musée apposé dessus sans référence quelconque à une œuvre première... Dans son ouvrage "L'économie de la culture"¹⁹, Madame Benhamou explorant la question des musées relève d'emblée la nécessité pour ces établissements de développer un nouveau mode de financement. L'aide de l'Etat ne permettant plus au musée de réaliser sa mission de service public il s'est tourné vers des activités annexes, lucratives. Ces activités sont entre autres l'édition et la diffusion commerciale des produits dérivés des œuvres qui y sont conservées et des ouvrages qui leur sont consacrés.

2/ Le dépôt des marques

Les musées ont déposé des marques afin de pouvoir apposer leur signe distinctif aussi sur des produits, sur des objets permettant leur commercialisation. Ces produits sont proposés à la vente dans les musées, au sein de structures généralement placées à la sortie d'une exposition. Pour exemple on peut citer la marque n°3361209 déposée en 2005 qui vise tant des services que des produits : la marque du « Centre Pompidou ». Sont visées dans le libellé les classes n°16, 25 et 28 qui proposent ces produits: « Papier, affiche en papier ou en carton, albums, produits de l'imprimerie, livres, publications, journaux, revues périodiques, tableaux... Vêtements, chaussures, chapeaux. Jeux, jeux électroniques... arbres de Noël en matières synthétiques, arbres de Noël... ». On trouve également les classes n°35 et 41 visant ces services : « Publicité, publicitaires..., affichage, étude de marché, affaires..., relations publiques, vente aux enchères, location de machines et d'appareils de bureau, reproduction de documents... Enseignement, organisation de concours, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation et conduite de conférences, organisation et conduite d'ateliers de formation, publication de livres, location d'enregistrements sonores, location de films cinématographiques, spectacles... , enregistrement sur bandes vidéo ».

¹⁹ Françoise Benhamou, L'économie de la culture, Edition n°1, 2008, La Découverte, p.48

Cette marque française est nominative ; le Centre Pompidou a aussi déposé un signe figuratif à titre de marque, la marque communautaire n°3178241 qui vise les classes de produits n°9, 16 et 25 et la classe de service n°41 :



La marque permet donc à un musée de distinguer non seulement des services mais également des produits, produits qui sont commercialisés et qui ainsi lui procurent une nouvelle source de revenus. Il s'agit d'un outil performant, qui a d'ailleurs été utilisé dans d'autres domaines, pour exemple les marques universitaires américaines comme Berkeley ou UCLA qui développent pléthore de produits dérivés, comme t-shirts, crayons, tasses... Mesdames Cornu et Mallet-Poujol²⁰ qui ont consacré une partie de leur ouvrage au *merchandising* des musées, soulignent que ces activités périphériques des musées sont florissantes. « Mode supplémentaire de financement, elles peuvent pallier l'insuffisance des aides publiques directes ou des ressources propres des musées ». Il est néanmoins nécessaire de nuancer ces propos, l'insuffisance d'aides de l'Etat est patente mais ces aides demeurent le principal mode de financement des établissements muséaux, cela a d'ailleurs été énoncé par le Professeur J.M. Pontier²¹ dans un article où il se réfère au rapport de la Cour des comptes de mars 2011²². En outre, la vente des produits dérivés reste, selon Madame Benhamou,²³ marginale ; elle ne constitue pas une si grande source de revenus, seulement « quelques pourcentages du budget ». C'est pourquoi, l'idée a alors été de se servir directement du nom du musée, afin de l'exploiter et l'exporter vers de nouveaux territoires.

B) Contrats de prêt du nom du musée en partenariat avec d'autres institutions

Avant de voir la mise en œuvre des contrats de prêt du nom par les musées (2), rappelons l'intérêt d'une telle pratique (1).

20 M. Cornu et N. Mallet-Poujol, *Droit, œuvres d'art et musées, protection et valorisation des collections*, CNRS Droit, Edition n°2, 2006, p.552

21 J.M. Pontier, « Une décennie de gestion des musées nationaux », *AJDA* 2012 p.74

22 Cour des comptes, rapport « Les musées nationaux après une décennie de transformations 2000-2010 », mars 2011

23 F. Benhamou, *L'économie de la culture*, Edition n°1, 2008, La Découverte, p.52

Après avoir montré que le recours des musées au droit des marques permettait de générer une nouvelle source de revenus par le biais de la vente de produits sur lesquels est apposé le signe distinctif du musée, voyons à présent comment ils peuvent à travers des contrats de licence de marque trouver de nouvelles recettes en prêtant leur nom.

Dans leur rapport sur L'économie de l'immatériel, Messieurs Lévy et Jouyet parlent de la valorisation du patrimoine immatériel de l'Etat, ils évoquent la question des marques publiques, et à ce titre donnent l'exemple particulier des marques culturelles. Ils relèvent qu'elles bénéficient d'une renommée internationale et qu'elle permettent « aux musées de comptabiliser dans leur bilan une valeur de marque très élevée ». Ils proposent de transposer en France ce qui s'est fait aux Etats-Unis, notamment avec la Fondation Guggenheim qui élabore des partenariats avec des villes pour créer de nouveaux musées, à Bilbao en 1997, à Berlin la même année, dernièrement à Abu Dhabi et à Helsinki... Les rapporteurs recommandent ceci : « renforcer le rayonnement des musées français en leur donnant la possibilité de céder le droit d'utilisation de leur nom dans des conditions très strictes », « plusieurs musées français sont riches d'une notoriété exceptionnelle, qui demeure aujourd'hui encore largement sous valorisée ». En conséquence, ajoutent-ils : « les principaux musées nationaux devraient être encouragés à développer une politique de valorisation internationale de leur marque, en proposant dans les pays les plus dynamiques en matière culturelle la cession du droit d'utilisation de leur nom. Cette opération serait naturellement accompagnée d'un cahier des charges strict, garantissant la qualité des collections, la préservation de la réputation de la marque et la protection des œuvres éventuellement prêtées par l'institution ». Cette option a plus récemment été préconisée dans un rapport rendu le 1^{er} mars 2011²⁴ par Madame Benhamou et Monsieur Thesmar où les auteurs se félicitent de l'opération du Louvre Abu Dhabi – pourtant inachevée – . Ils considèrent que « lorsque le Louvre loue sa marque pour 400 millions d'euros à l'émirat d'Abu Dhabi, il fait la démonstration de sa capacité à capitaliser la symbolique du nom et de l'histoire de l'art qu'il représente ». Ils souhaiteraient étendre ce type de partenariat à d'autres institutions françaises, même s'ils reconnaissent que le « succès » du Louvre Abu Dhabi repose fondamentalement sur la particularité de cet établissement dont l'image de prestige et d'excellence est indubitable. A l'instar de Messieurs Lévy et Jouyet ils retiennent une recommandation similaire, la recommandation n°10 : « capitaliser sur certaines expériences de valorisation de "marque

24 Rapport Françoise Benhamou et David Thesmar remis le 1^{er} mars 2011 Analyse économique « Valoriser le patrimoine culturel de la France », p.16-17 et p.66

culturelle" réussies, comme celle du Louvre, à travers une action plus forte et plus visible d'une agence de valorisation ou peut être (développer) des programmes de formation continue à la négociation et plus généralement à la valorisation du patrimoine... ».

2/ Mise en œuvre du prêt

Il convient de se demander, si dans le cadre des marques muséales, désignant des établissements publics et non des entreprises de droit privé, c'est la marque qui détient cette valeur ou au contraire si ce n'est pas uniquement le nom du musée, qui a été déposé comme marque, mais après avoir acquis une notoriété. La déclinaison du nom du musée en marque est tardive, il est évident que la notoriété du nom « Louvre » ne date et ne dépend pas de son statut de marque. C'est pourquoi nous pensons, qu'effectivement il existe une valeur, une image de marque dans l'expression « Louvre » mais que cette valeur existe dans le nom du musée. C'est d'ailleurs le nom du musée du Louvre qui est visé dans l'article 14 du décret 2008²⁵ relatif aux « conditions d'utilisation du nom "Louvre" », et non aux conditions d'utilisation de la marque « Louvre ». Jamais n'est mentionné le fait que le musée du Louvre prête la marque « Louvre ». En effet, l'article 14 dispose : « Les Parties définissent conjointement une dénomination spécifique pour le nom du Musée. Sous réserve des dispositions visées au présent article, cette dénomination peut inclure le nom du Musée du Louvre...²⁶ ». Il ressort de cet article que le Louvre maintient tout contrôle sur l'utilisation de son nom et de ses marques. L'intérêt de ces accords réside dans le fait, et l'unique fait que le Louvre accepte que son nom soit utilisé pour être inclus dans la dénomination du musée qu'il est question de créer à Abu Dhabi. La somme de 400 millions d'euros équivaut à la valeur du nom du Musée du Louvre, qui accepte de l'associer à celui de son partenaire. Ce n'est qu'après avoir

25 Accords du 6 mars 2007 et décret n° 2008-879 du 1er septembre 2008 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis relatif au musée universel d'Abou Dhabi, signé à Abu Dhabi le 6 mars 2007

26... Titularité exclusive sur le nom du Musée du Louvre : - La Partie émirienne reconnaît formellement que le Musée du Louvre détient à titre exclusif les marques verbales « Louvre » et « Musée du Louvre » ; que le nom du Musée du Louvre bénéficie d'une renommée internationale et fait immédiatement et exclusivement référence, dans l'esprit du public et dans le monde entier, au Musée du Louvre à Paris ; que le nom du Musée du Louvre est étroitement associé, dans l'esprit du public, au patrimoine muséal et culturel français dont le Musée du Louvre est l'un des représentants et des garants. Par conséquent, il est entendu que le Musée du Louvre est seul habilité à : - effectuer, dans le monde entier et en toute langue, les demandes d'enregistrement, de dépôt, de réservation ou d'exploitation de tout signe distinctif, marque (qu'elle soit verbale, figurative, semi-figurative, en deux et trois dimensions ou sonore), dénomination, nom de domaine ou appellation de quelque nature que ce soit contenant le mot « Louvre » ou y faisant référence, y compris la dénomination du Musée ; - apposer sur tout produit ou service, et dans le monde entier, une expression contenant le mot « Louvre », ou sa translittération dans quelque langue que ce soit, ou tout texte, image, œuvre d'art ou élément quelconque susceptible de suggérer au public que le Musée du Louvre est à l'origine dudit produit ou service, y compris la dénomination du Musée ; - autoriser ou interdire, à titre gratuit ou onéreux et dans le monde entier, l'exploitation quelconque du mot « Louvre », ou sa translittération dans quelque langue que ce soit, d'une expression contenant ce mot ou de tout texte, image ou élément y faisant référence, y compris la dénomination du Musée »

accepté cela que le Musée du Louvre dépose comme marque la dénomination ainsi créée pour le musée des Emirats, « Louvre Abou Dabi », et enfin il loue cette marque dans le cadre d'un contrat de licence.

Le même schéma est retenu pour le « Louvre-Lens »²⁷ et le « Centre Pompidou-Metz »²⁸. Dans les deux cas, il s'agit d'une licence de marque octroyée par le musée du Louvre ou le Centre Pompidou – ici à titre gratuit car la création de ces musées s'inscrit dans une politique de décentralisation culturelle – . Le seul et unique propriétaire des marques nouvellement créées est le musée qui accorde l'insertion de son nom dans le choix de la dénomination du nouveau musée. Ainsi, d'abord le musée du Louvre ou du Centre Pompidou accepte que soit inclus dans la dénomination du nouveau musée, son propre nom. Puis lesdits musées déposent cette dénomination comme marque, dont ils restent les titulaires. Enfin, dans le cadre d'un contrat de licence de marque ils louent la marque nouvellement créée au partenaire, en l'espèce la ville de Lens et la ville de Metz.

Comme l'écrivent Madame Benhamou et Monsieur Thesmar, effectivement le Louvre loue sa marque pour 400 millions d'euros, mais ce n'est pas le fait de louer sa marque qui en tant que tel permet de générer une telle somme, c'est d'abord et avant tout dans le fait que le Musée du Louvre accepte d'inclure son nom dans la création de la marque ensuite concédée. La licence de cette marque ne vient qu'après, elle constitue la dernière étape du processus. Le Louvre ne concède pas n'importe laquelle de ses marques, il ne prête pas sa marque « Carrousel du Louvre » par exemple, il accepte d'associer son nom à celui du partenaire et c'est dans cela que se trouve l'intérêt symbolique (pour la partie émirienne) et l'intérêt financier (pour le Louvre).

La possibilité de créer de tels partenariats est liée à la valeur du terme « Louvre » mais cette valeur provient du nom et non de la marque. Il ne faut pas confondre la marque et l'image de marque, le nom du « Louvre » évoque une image de prestige, d'excellence... Ce n'est pas la marque déposée « Louvre » qui rend l'appellation « Louvre » notoire ; ici la notoriété est extérieure à la marque, elle lui est antérieure. Le recours au droit des marques se fait pour faciliter la gestion de la création de la marque (« Louvre Abou Dabi ») et pour maintenir le propriétaire (Musée du Louvre) dans une position de contrôle. En outre, le fait de recourir au droit des marques assure une meilleure protection. La marque procure au propriétaire un avantage, l'action en contrefaçon, avantage dont il

27 Articles 2 et 7 de l'arrêté du 3 décembre 2010 portant création de l'établissement public de coopération culturelle

28 Articles 2 et 22 des statuts du Centre Pompidou Metz, 30 octobre 2009

ne bénéficierait pas si son nom n'était par exemple protégé qu'à titre d'enseigne.

Ainsi, on observe que l'intérêt des musées de recourir au droit des marques s'explique d'abord dans la volonté de développer un nouveau mode de financement. Le musée en s'appropriant un signe distinctif se démarque des autres entreprises culturelles concurrentes ; il propose au public des services et produits sur lesquels il appose son signe, son identité. De plus, dans le cadre des contrats de partenariats internationaux ou inter-régionaux, si les exemples du Louvre et du Centre Pompidou ont montré que la valeur repose sur le nom du musée et non sur son statut de marque, le recours à celle-ci est particulièrement utile car il assure à son titulaire une protection plus efficace, notamment dans un marché de plus en plus concurrentiel.

§2 Accroissement de la visibilité et renforcement de la position du musée sur le marché

En complément des avantages précédemment analysés la marque permet au musée de renforcer sa position sur un marché donné, celui des institutions culturelles. En effet, les musées étant aussi en concurrence, il leur est nécessaire d'assurer une position leur permettant de se distinguer des autres. En s'appropriant un public plus large (A) et en visant des territoires plus vastes (B), le musée accroît sa visibilité sur la scène internationale, ce qui a pour conséquence de renforcer son positionnement sur le marché et aussi sa notoriété.

A) Conquérir un public de plus en plus large en développant des produits et services spécialisés

Si la marque permet incontestablement au musée de trouver sa place sur le marché des institutions culturelles, où existe une concurrence (1), c'est en ciblant un public plus large qu'elle renforce sa position sur ledit marché (2).

1/ Marque et concurrence

L'intérêt du recours au droit des marques repose essentiellement sur l'avantage obtenu par le titulaire par rapport à ses concurrents, il bénéficie d'une exclusivité sur les produits ou services marqués. Ce monopole lui permet d'empêcher les concurrents d'usurper son signe. Conformément à la fonction essentielle de la marque, le public qui voit le signe sur le produit ou service peut identifier son propriétaire, responsable de leur qualité. Comme l'écrit le Professeur Pollaud-Dulian

« le droit sur la marque est un droit fait pour son titulaire, pour lui permettre de conquérir sa place dans la compétition économique »²⁹. Le choix du terme « conquérir » n'est pas anodin. On peut voir dans la marque un rôle particulier, une fonction guerrière, la marque permet de conquérir une place bien déterminée sur le marché en conquérant un public de plus en plus large. Le lien qui s'opère dans l'esprit du public se fait à la fois de la marque vers le produit ou service, et inversement du produit ou service vers la marque, et donc vers l'entreprise qui en est à l'origine. Nous pensons qu'en cherchant à conquérir un public plus large, l'entreprise peut grâce à la marque mieux se faire connaître et ainsi renforcer sa visibilité sur le marché en cause.

2/ Marques et public

S'agissant des marques muséales, ce sont particulièrement deux éléments qui agissent pour une meilleure visibilité du musée sur le marché des institutions culturelles : le nombre de marques déposé par les musées et le public. D'abord, on note que certains établissements possèdent un nombre conséquent de marques, par exemple la trentaine de marques recensées pour le château de Versailles. L'établissement public du Louvre est également propriétaire de nombreuses marques. Pourquoi les musées déposent-ils autant de marques ? Il semble évident que plus l'entreprise dépose de marques, plus elle augmente sa visibilité sur le marché, ce qui lui permet de renforcer sa position sur ce marché. Ensuite, l'autre paramètre qui entre en compte pour apprécier la place occupée par un musée sur le marché est le public. A l'origine, le musée vise un type de public particulier, pas nécessairement étroit, mais il s'adresse en principe au visiteur amateur, féru d'histoire de l'art qui vient découvrir des œuvres d'art. Nous touchons ici à la mission de service public du musée, mission première de nature didactique qui vise un public cultivé ou du moins un public qui cherche à se cultiver. Or, au regard des services proposés par les musées, on remarque que leur offre ne se concentre pas uniquement sur des prestations liées à la conservation ou la réalisation d'expositions. Ainsi, il est intéressant de noter qu'un certain nombre de musées développe des activités annexes à leur mission et mandat originels.

Dans la même logique que le développement d'une gamme de produits dérivés, le musée propose des services dérivés. Afin d'attirer et de conquérir un public plus large, le musée propose des activités plus ludiques, qui peuvent être jugées relevant du domaine du loisir. Or, justement pour identifier ces services, le musée utilise le droit des marques. En effet, parmi les nombreuses marques détenues par l'établissement du Château de Versailles, on découvre les marques « Les

29 F. Pollaud-Dulian, *Traité de Propriété Industrielle*, Edition n°2, 2011, Economica, n°1309, p.719

grandes eaux » n°3384589, « Les grandes eaux nocturnes » n°3384593, « Les grandes eaux musicales » n°3384591 qui visent toutes la classe de service n°41, à savoir des: « activités culturelles ; manifestations culturelles ; événements culturels ; spectacles ». Le musée développe des services différents, ce qui lui permet d'embrasser un public plus large, d'attirer plus de visiteurs. Et pour bien identifier, différencier et marquer sa propriété sur ses services et produits, il dépose des marques particulières. La même chose peut être dite à propos de la marque « LA PARMENTIER DE VERSAILLES ». Le musée propose des services qui ne relèvent pas *a priori* de son domaine d'expertise, notamment la production et la commercialisation de « fruits et légumes conservés, congelés, séchés et/ou cuits », de « produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; fruits et légumes frais ; plantes ; plants ; fourrages » ou encore l'offre de service de « restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». Tous ces biens et services sont visés par la marque française n°3645795 « LA PARMENTIER DE VERSAILLES » dans les classes n°29, 31 et 43. On se demande quel est l'intérêt de déposer autant de marques alors que leurs classes de produits ou services pourraient être intégrées à la marque première, la marque « Château de Versailles ».



Le développement de marques dérivées pour des produits ou services dérivés permet donc d'accroître la visibilité du musée sur le marché muséal. Au lieu de recourir à une seule marque pour l'ensemble de la production et des prestations, le musée en dépose plusieurs pour bien identifier tous ses différents produits et services. En déclinant ses produits ou services sous d'autres formes il cherche à conquérir un public plus large, et en déclinant ses marques il cherche à se faire connaître par un public lui aussi de plus en plus large. La déclinaison des marques permet au musée de multiplier sa présence, d'augmenter sa visibilité et ainsi de renforcer sa position sur le marché en cause. Or quelle est la conséquence directe d'une meilleure visibilité ? Cela augmente la notoriété ou la renommée du musée, qui est connu d'une fraction de plus en plus large du public, et l'on sait que la notoriété permet de bénéficier d'un régime de protection plus favorable.

B) Conquérir des territoires de plus en plus vastes en s'implantant et en s'exportant ailleurs

Une marque pour être valable doit être enregistrée (1) dans le pays où le titulaire souhaite l'exploiter (2), voire le pays où il souhaite la protéger contre des usurpateurs (3).

1/ Protection de la marque et principe de territorialité

Le mode d'acquisition du droit sur la marque n'est pas celui de l'usage mais celui de l'enregistrement. Comme l'écrit le Professeur Pollaud-Dulian « on ne peut pas acquérir de droit sur une marque autrement que par le dépôt et l'enregistrement : l'usage à lui seul, ne permet plus de prétendre à un droit de propriété »³⁰. En outre, il existe le principe de territorialité qui limite la protection de la marque au(x) lieu(x) où elle est enregistrée. L'auteur poursuit : « le droit sur la marque est limité au cadre des frontières de l'Etat, qui l'a enregistrée. Un Etat ne peut consacrer un droit subjectif que dans les limites de sa souveraineté. La marque nationale n'a donc pas d'effet en dehors des frontières nationales. Elle peut servir de base à des demandes réflexes dans d'autres pays qui donneront naissance à des marques en principe indépendantes les unes des autres »³¹. Ainsi, pour être protégée dans plusieurs Etats, la marque doit être enregistrée dans ces différents Etats. Seule la marque notoire bénéficie d'une protection renforcée et passe outre le principe de territorialité, car en vertu des dispositions de l'article 6 *bis* de la Convention de l'Union de Paris, la marque notoire est protégée même si elle n'est pas déposée dans l'Etat en question, sous réserve du respect de trois conditions (cf infra³²). Quant aux marques muséales, certaines d'entre elles ne se limitent pas au territoire national. Selon les procédures de dépôt des marques communautaires ou internationales, le musée désigne un certain nombre d'Etats pour lesquels il choisit de déposer sa marque. Cela signifie que sa marque y sera protégée, mais à condition d'y être exploitée. Le propriétaire bénéficie alors d'une forte protection, procurant le bénéfice de l'action en contrefaçon.

2/ Marque et exploitation

Au regard de son exploitation, il est nécessaire, pour que la marque soit maintenue et non déchue (cf infra³³), qu'elle soit effectivement exploitée dans le pays où elle a fait l'objet d'un enregistrement. On peut penser que le musée quand il désigne des pays dans son libellé décide que

30 F Pollaud-Dulian, Traité de Propriété Industrielle, Edition n°2, 2011, Economica, n°1417, p.812

31 F. Pollaud-Dulian, Traité de Propriété Industrielle, Edition n°2, 2011, Economica, n°1580, p.915

32 Cf plus loin, p.40 du mémoire

33 Cf plus loin p.35 du mémoire

ses produits ou services soient exploités sur tel territoire car ils sont susceptibles de trouver un public intéressé par ces produits ou services. Comme nous l'avons dit plus haut, les musées développent des produits et services de plus en plus spécialisés pour conquérir un public plus large, or il faut également prendre en compte un autre paramètre, celui des territoires vers lesquels les marques se dirigent. Le choix de ces pays n'est pas anodin. Du fait de son caractère intellectuel, immatériel, la marque bénéficie d'un avantage particulier, celui de pouvoir s'exporter facilement pour aller s'implanter vers de nouveaux territoires. Prenons l'exemple de la marque internationale n°1067649 « Château de Versailles Dubaï », cette marque ne désigne pas la France, en revanche elle désigne d'autres pays : le Bahreïn, le sultanat d'Oman, la Turquie et la République arabe syrienne. Le musée, semble t-il, développe une gamme de produits et services particuliers pour un public arabe, qui sera sans doute intéressé par les produits et services proposés par le musée grâce à cette marque, tels les produits de la classe n°8 « coutellerie, fourchettes et cuillers », n°13 « feux d'artifice, produits pyrotechniques, pétards, étuis pour fusils ; fusées de signalisation », n°14 « joaillerie, bijouterie, pierre précieuses, horlogerie et instruments chronométriques... », n°20 « meubles, glaces, cadres ; objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau... »... Là encore, en élaborant une gamme spécifique pour un public spécifique, le musée accroît sa visibilité, mais ici sur la scène internationale.

3/ Marque et contrefaçon

Nous pensons qu'il existe une autre raison justifiant le dépôt de marques muséales à l'étranger. Outre l'idée d'exploiter tels produits ou services et d'aller conquérir un public plus large, le musée assure une protection plus efficace pour sa marque. Certes, en désignant tel ou tel pays, il cherche à ce que sa marque y soit exploitée ; toutefois au regard des pays visés par certaines marques, on y voit la volonté de parer à tout risque de contrefaçon. Lorsque le musée désigne tels pays dans sa demande d'enregistrement le fait-il uniquement pour que la marque soit exploitée dans ces pays? Prenons pour exemple la marque internationale « GUGGENHEIM BILBAO » n°651657 déposée en 1996 ; parmi les pays désignés nous trouvons notamment : la France, le Maroc, le Portugal. Or, le lieu d'où proviennent les produits et services est situé en Espagne, à Bilbao. Les pays concernés par le dépôt sont des pays limitrophes, positionnés sur les frontières directes ou indirectes du musée. Ainsi, ne peut-on pas voir un choix stratégique dans la désignation de ces Etat? La Fondation Guggenheim, en visant les pays les plus proches de l'établissement de Bilbao, et pas le Royaume-Uni par exemple, ne cherche t-elle pas à juguler et contrecarrer tout risque de contrefaçon? On peut penser que la Fondation Guggenheim ne vise pas les pays limitrophes

nécessairement pour y exploiter sa marque mais pour la protéger sur des zones susceptibles de lui porter atteinte en la contrefaisant.

L'intérêt du recours au droit des marques intègre celui de jouir d'une protection plus large qui permet de se protéger contre un risque de contrefaçon. Si en tant que telle la marque n'empêche pas la contrefaçon, elle dissuade et décourage les contrefacteurs ; car si la contrefaçon est avérée, c'est justement une action en contrefaçon qui sera admise. Notons qu'en même temps cela empêche les concurrents d'utiliser le même signe que celui qui est enregistré pour désigner des produits ou services similaires (voire différents en cas de notoriété). Cela limite donc le choix des autres opérateurs économiques, qui sont limités par le choix du signe dans tous les pays où la marque est enregistrée. On pourrait y voir une distorsion de concurrence, et c'est la raison pour laquelle existe le mécanisme de la déchéance, notamment pour défaut d'exploitation qui vise à annuler pour les produits ou services non exploités, toutes les marques qui ne témoignent pas d'un usage sérieux, et ne font que constituer des barrages aux autres concurrents. Le droit des marques n'est pas fait pour entraver la liberté du commerce et de l'industrie. Si la marque permet à l'entreprise de s'approprier une position déterminée sur un marché donné, de la maintenir et de la renforcer, cette position ne saurait limiter illégitimement celle des autres agents de ce marché.

Au terme de cette première partie, nous voyons que la marque constitue un outil juridique intéressant pour les musées. Choisie pour accroître le financement des musées, elle répond à leur demande. Permettant de commercialiser des produits et services sur lesquels le musée appose son signe distinctif, elle offre la possibilité d'utiliser les contrats de licence, qui en l'occurrence font de la valeur du nom du musée l'objet du contrat. En outre, elle permet au musée de lui garantir une place au sein du marché des établissements culturels. En conquérant un public plus large et des territoires plus vastes, la marque multiplie la présence du musée sur le marché, ce qui a pour conséquence de renforcer sa position sur ledit marché et aussi d'accroître sa notoriété ; plus le musée est visible, plus il est connu. Néanmoins, si ces avantages sont précieux pour les musées, il est des cas où la marque muséale se voit opposer des barrières. L'efficacité et l'efficience de cet instrument sont remises en cause. Comme toute marque, il lui faut respecter des critères, critères qui existent au stade de l'enregistrement et après celui-ci. La marque muséale doit surmonter ces obstacles afin d'avoir une vie pérenne et de satisfaire les exigences des musées, c'est ce que nous analyserons dans la partie suivante.

SECONDE PARTIE :

L'EFFICIENCE DU RECOURS AU DROIT DES MARQUES PAR LES MUSÉES

Après avoir vu l'intérêt du recours au droit des marques par les musées, il est nécessaire de se demander si ce recours est efficace et si le dépôt des marques par les musées, parfois nombreux, n'est pas dans certains cas fallacieux. Ainsi, verrons-nous d'abord qu'une marque muséale non distinctive et indisponible ne saurait passer l'étape de l'enregistrement (§1), et ensuite que même lorsque celle-ci passe cette étape, la marque muséale peut rencontrer des obstacles, tels le risque de déchéance ou de ternissement de sa notoriété si elle est une marque de renommée (§2).

§1 Les difficultés soulevées au moment du dépôt de la marque

Pour exister et s'épanouir, une marque doit être enregistrée, la propriété s'acquérant par le dépôt et non par l'usage. Pour être enregistrée, elle doit respecter un certain nombre de critères. A partir de l'analyse des marques déposées par les musées et des décisions d'Offices français et étrangers, nous retenons au regard de deux critères deux difficultés, celui de la distinctivité (A) et celui de la disponibilité (B).

A) Le défaut de distinctivité du signe

Après avoir expliqué le critère de distinctivité (1), nous évoquerons sa mise en œuvre pour les marques muséales (2).

1/ Le critère de distinctivité

Parmi les critères permettant d'obtenir un droit exclusif sur un signe, le critère de distinctivité est essentiel. Il permet à la marque de jouer son rôle, celui de distinguer des produits et services d'un agent économique par rapport à ceux sont proposés par ses concurrents. Le Professeur Pollaud-Dulian³⁴ parle de la « raison d'être de l'exigence de distinctivité » ; selon l'auteur « un signe ne constitue une marque que s'il est apte à distinguer les produits ou services du titulaire de la marque de ceux de ses concurrents. Cette condition (...) touche à l'essence et à la fonction mêmes de la marque ». Par conséquent, il retient qu'« un signe non distinctif n'entraîne pas seulement la nullité

³⁴ F. Pollaud-Dulian, Traité de Propriété Industrielle, Edition n°2, 2011, Economica, n°1341 p.746

de la marque : il n'est en rien une marque ». Dans la mesure où la fonction originelle d'une marque est de distinguer des biens entre eux, dès lors que cette fonction n'est pas remplie, le signe ne peut accéder au statut de marque. Pour apprécier la distinctivité d'un signe, l'article L711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle exige de prendre en compte la perception du signe par le public concerné, au regard du principe de spécialité, et ce, à la date du dépôt de la demande d'enregistrement du signe. L'arrêt rendu par la Cour de Justice de l'Union Européenne le 18 juin 2002 dans l'affaire « Philips »³⁵ précise que le caractère distinctif s'apprécie par rapport aux produits et services désignés dans la demande d'enregistrement et aussi au regard de la perception du consommateur, « consommateur moyen de la catégorie de service ou produit en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ».

Il est nécessaire que le choix du signe soit arbitraire pour désigner tel produit ou service. A défaut si le signe est descriptif il ne permettra pas de distinguer les produits ou services. A ce titre, le Professeur Pollaud-Dulian³⁶ écrit que « la marque doit être perçue par le client comme une indication de l'origine du produit ou du service... Elle doit présenter un certain caractère arbitraire ou de fantaisie par rapport aux produits ou services marqués ». Ce principe est d'ailleurs mis en exergue dans l'arrêt de la CJUE du 21 janvier 2010 « Audi c. OHMI »³⁷. Le travail des Offices en amont, ou des juges en aval, est de vérifier si le signe est distinctif ou au contraire s'il est purement descriptif. Parmi les signes non distinctifs on trouve notamment les signes génériques, usuels ou nécessaires et les signes dits descriptifs. Pour les premiers, ces signes constituent une désignation usuelle du produit ou service. Monsieur Pollaud-Dulian écrit à leur sujet qu'il faut « chercher à éviter... qu'une personne ne s'approprie un signe qui est le nom même du produit ou du genre auquel il appartient qui est nécessaire ou habituel pour le désigner ». « Une telle appropriation serait une atteinte à la libre concurrence, puisque les concurrents seraient obligés de trouver des équivalents, des périphrases ou des néologismes pour indiquer la nature de leurs produits ». En effet, cela empêcherait les autres acteurs économiques d'utiliser le même nom, ce qui créerait manifestement une distorsion de concurrence. Or, que peut-on dire à ce sujet des marques muséales composées du mot « musée » ?

2/ Application du critère au musée

Il semble évident que le choix du signe par le musée corresponde à son nom car c'est la

35 CJCE 18 septembre 2002 « Philips », aff. C299/99, Rec. p.I-5475

36 F. Pollaud-Dulian, Traité de Propriété Industrielle, Edition n°2, 2011, Economica, n°1343 p.747

37 CJUE 21 janvier 2010 « Audi c. OHMI », aff.398/08 PIBD 2010 n°916 III 230

meilleure manière de le distinguer des autres musées. Le problème est que, très souvent, le signe choisi pour la marque sera constitué du mot « musée » ; or dans la mesure où les produits et surtout les services visés correspondent à ceux d'un musée, réunis dans la classe n°41, on peut considérer que le signe est non distinctif. Par exemple, la marque « musée Rodin » qui vise des services qui sont ceux que proposent un musée, peut sembler usuelle et générique. En effet, cette marque française n°3470239 enregistrée le 8 décembre 2006 vise notamment comme services : « organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, gérance administrative de lieux d'expositions, activités sportives et culturelles ».

Faisons une analogie avec un exemple donné dans le Traité de Monsieur Pollaud-Dulian³⁸ : « l'expression 'Crème de gruyère' a un caractère générique ou usuel pour désigner du gruyère fondu ». L'expression « musée » n'a t-elle pas à son tour un caractère générique ou usuel pour désigner les services d'un musée ? On peut rétorquer à cet argument que la marque est constituée d'un autre mot « Rodin » ; or la présence de ce mot permet-elle de rendre l'ensemble distinctif et arbitraire ? On peut considérer que la présence de cet élément ôte son caractère usuel ou générique à la marque dans la mesure où pour désigner le musée Rodin, je parlerai du musée, « Rodin » permettant de le qualifier et de le différencier des autres musées. Néanmoins, l'ajout du mot « Rodin » n'est-il pas alors descriptif ? On vise un deuxième type de signe non distinctif, les signes descriptifs. Ils sont envisagés par l'article L711-2 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose : « sont dépourvus de caractère distinctif... les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ». Le musée Rodin vise des services muséaux dédiés à l'artiste Auguste Rodin. Essayons de défendre le caractère distinctif de cette marque, il s'agit en l'espèce d'une marque complexe constituée de deux éléments verbaux. L'arrêt « KPN »³⁹ de la CJUE retient à cet égard que « la simple combinaison d'éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé reste elle-même descriptive desdites caractéristiques... le simple fait d'accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d'ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu'une marque composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques desdits produits ou services ». Cette solution résulte de la précédente décision

38 F. Pollaud-Dulian, Traité de Propriété Industrielle, Edition n°2, 2011, Economica, n°1349, p.752

39 CJCE 12 février 2004 « KPN » aff. C363/99 Rec I p.1619 (point 98)

rendue par la même Cour en 2001 dans l'affaire « Baby Dry »⁴⁰ qui au contraire retenait qu'en égard au caractère descriptif des mots en eux-mêmes et également pris ensemble il était possible que leur juxtaposition, inhabituelle et arbitraire permette de rendre le signe distinctif. Or, dans l'expression « musée Rodin » on ne voit pas bien en quoi le positionnement particulier des mots est inhabituel ou arbitraire. Le caractère distinctif semble ainsi consumé. Mais, rappelons que ladite marque a été déposée en 2006 ; depuis quand ce musée existe-t-il et depuis quand est-il connu du public ? Consultante le site de l'établissement nous apprenons que ce musée existe depuis 1916. Il nous paraît évident que le musée était connu auparavant, sous la dénomination « musée Rodin » bien qu'il ne fut pas déposé comme marque. Avant d'être devenu une marque, le musée était une enseigne et était ainsi connu du public. C'est la raison pour laquelle nous pensons que la marque « musée Rodin » n'est pas descriptive et ne pose aucun risque de confusion dans l'esprit du public. Ce constat peut être fait pour d'autres marques muséales, telles les marques « musée d'Omaha Beach » déposée en 2009 et la marque « musée Maillol » déposée dernièrement le 1er mars 2012.

Cependant, pour certaines marques muséales, nous maintenons la possibilité d'un caractère descriptif. Prenons l'exemple du « musée du Quai Branly » marque française déposée le 12 décembre 2005. Pour le terme « musée », les mêmes observations s'appliquent que pour le musée Rodin. Toutefois, la création du musée du Quai Branly, récente (inauguration le 20 juin 2006), il ne pouvait donc être perçu par le public comme tel et sous cette appellation particulière à cette époque. On peut donc considérer que ce signe possède un caractère descriptif. Regardons néanmoins l'autre mot qui constitue le signe, « Quai Branly », là encore on ne voit pas en quoi la disposition de ce mot par rapport au terme « musée » est inhabituelle. Et, parce que non seulement le signe « musée du Quai Branly » désigne des services muséaux (notamment « services de musées (présentation, expositions), organisation de visites dans les musées ») mais aussi désigne le lieu d'emplacement dudit musée, il peut être considéré comme doublement descriptif. En effet, ainsi que l'énonce le Professeur Pollaud-Dulian⁴¹ « en ce qui concerne l'origine géographique, il convient de rappeler que le choix d'un nom géographique comme marque est licite, s'il a un caractère de fantaisie par rapport aux produits : il ne doit donc pas décrire la caractéristique que constitue le lieu de provenance effective du produit marqué ou même un lieu que le consommateur percevrait comme tel ou pourrait percevoir ainsi dans l'avenir ». Le nom « Quai Branly » désigne, semble-t-il le lieu d'origine des produits et services proposés par le musée. Ce qui fonde la différence entre la marque « musée Rodin » et la marque « musée du Quai Branly » réside à notre sens dans le fait que la

40 CJCE 20 septembre 2001 « Baby Dry » aff. C383/99 Rec I p.6251

41 F. Pollaud-Dulian, Traité de Propriété Industrielle, Edition n°2, 2011, Economica, n°1352 p.757

marque « musée Rodin » avait acquis un caractère distinctif avant d'être enregistrée et déposée comme marque. La marque avait acquis un caractère distinctif dans l'esprit du public avant sa date d'enregistrement ; même si en elle-même, au regard des critères légaux elle paraît descriptive, elle ne l'est pas pour le public, elle n'est donc pas descriptive. Sachant qu'il est aussi possible pour un signe non distinctif au moment de son enregistrement, d'acquérir ce caractère par l'usage, on peut penser que la marque « Quai Branly » sera amenée à perdre son aspect descriptif au fil du temps, si cela n'est pas déjà le cas. Selon le Professeur Binctin⁴², cette règle de l'acquisition par l'usage du caractère distinctif « permet de valider une marque qui aurait été enregistrée bien que dépourvue de caractère distinctif au moment du dépôt ».

Dans l'ouvrage réalisé par l'Association Américaine des Musées "A museum guide to copyright and trademark"⁴³ publié en 1999, les auteurs écrivent à propos du choix du nom déposé pour la marque du musée : « in many instances... the name of the institution is likely to be considered descriptive of the goods and services offered by the institution ». Ils donnent l'exemple du « Computer Museum » et poursuivent « as the federally registered marks demonstrate, the presence of a descriptive term in the name of the museum does not mean that the institution's most valuable trademark asset is not protectible. The mark 'The Museum of Modern Art' is but one example of a descriptive mark that unquestionably satisfies the standard of acquired distinctiveness through long-standing and continuous use of the mark by the Museum of Modern Art in New York ». Et au regard du caractère géographiquement descriptif, ils retiennent : « There are countless examples of institutions with marks that include geographic designations... Here again, the degree to which an institution may protect marks that include such components depends on whether the relevant mark has acquired distinctiveness ». Ils évoquent les structures telles que le « Philadelphia Museum of Art » ou l' « Art Institute of Chicago » et écrivent que « although primarily geographically descriptive, (these marks) are certainly protectible based on their longstanding use and significant public recognition in their respective domestic markets and internationally ». On retient de cette analyse que deux critères permettent de rendre un signe descriptif distinctif, celui du temps, c'est-à-dire l'acquisition dudit caractère par l'usage et la possibilité pour le public de reconnaître l'origine des produits et services désignés par la marque en les reliant à l'institution muséale.

Pour conclure ces développements, évoquons la marque « musée d'art moderne et d'art

42 N. Binctin, manuel de Droit de la Propriété Intellectuelle, Edition n°1, 2010, LGDJ, n°686 p.432

43 A museum guide to copyright and trademark, American Association of Museums, 1999, Book News Inc. Portland p.63-64

contemporain » n°9553483 déposée par la ville de Nice en 1995 laquelle vise des services muséaux (classe n°41 : « Organisation d'expositions permanente, temporaire, à thèmes, à buts culturels ou éducatifs; auditoriums; réunions d'associations; festivals; organisation de colloques; organisation de concours; organisation et conduite de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums; formation pratique (démonstration); services de musée (présentation, expositions); représentations théâtrales; montage de programmes radiophoniques ou de télévision; production de films; production de films sur bandes vidéo; diffusion de programmes de télévision »). Cette marque nous paraît en elle-même purement descriptive, elle ne mentionne même pas sa localisation, à savoir la ville de Nice. A moins d'être perçue effectivement comme le musée d'art moderne et d'art contemporain de la ville de Nice, cette marque nous paraît descriptive. En revanche, la marque « MAMAC » pour désigner le même établissement semble, elle, répondre au critère de distinctivité. Cette marque est déposée par la ville de Nice et désigne ledit musée, or dans la mesure où le signe « MAMAC » n'évoque pas un musée ou des services muséaux, le signe nous paraît distinctif.

B) L'exigence de disponibilité et l'appréciation du risque de confusion pour les marques muséales notoires

Après avoir rappelé la condition de disponibilité (1), nous envisagerons l'application de cette condition au cas des marques muséales (2).

1/ Le critère de la disponibilité

Rappelons qu'en droit des marques, le signe doit revêtir quatre conditions : sa représentation graphique, sa distinctivité, licite et disponible. A ce stade, envisageons la condition de disponibilité. Celle-ci est particulièrement importante car elle empêche le déposant de choisir un signe qui fait déjà l'objet d'une appropriation pour des biens ou services identiques ou similaires. On doit respecter le principe de spécialité, c'est-à-dire vérifier et apprécier la disponibilité du signe au regard des produits et services qu'il désigne, sauf dans le cas des marques notoires que nous verrons plus loin. La condition de disponibilité suppose qu'un signe puisse être refusé à l'enregistrement car il existe une antériorité, cette antériorité peut être constituée d'une marque enregistrée, d'une marque notoire non enregistrée ou de signes de la vie des affaires tels un nom commercial, une dénomination sociale, une enseigne, un nom de domaine ou même une œuvre de l'esprit ou un dessin ou modèle.

La disponibilité signifie qu'il existe des signes qui ne peuvent être utilisés librement par tous les acteurs économiques d'un marché donné ; à partir du moment où des signes font l'objet d'une première appropriation, il n'est plus possible de les utiliser, dans la mesure où il s'agit – sauf cas des marques notoires – d'un même signe visant des produits ou services similaires ou identiques. Dans son Traité, le Professeur Pollaud-Dulian⁴⁴ justifie la condition de disponibilité en retenant « d'une part, la coexistence de signes identiques entre des mains différentes dans les mêmes secteurs affecte leur distinctivité et, d'autre part, le droit de marque ne peut porter sur un signe déjà approprié car il ne saurait y avoir simultanément deux droits exclusifs de même nature sur un même objet ». La condition de disponibilité exige donc du déposant une certaine vigilance. Il ne pourra pas déposer tout signe, sa liberté est entravée par la propriété des autres acteurs économiques, ses concurrents. C'est la raison pour laquelle il est souvent conseillé au déposant d'effectuer une recherche d'antériorités afin de vérifier si le signe qu'il entend enregistrer est ou non disponible.

Cette condition est-elle contrôlée par l'Office quand il reçoit une demande d'enregistrement ? Le Professeur Binctin⁴⁵ explique dans son manuel que « la disponibilité n'est pas en tant que telle sanctionnée par les Offices, ce n'est pas un motif absolu de nullité de la marque, mais simplement un motif relatif de nullité de la marque, motif qui ne peut être invoqué que par le titulaire du droit antérieur invoqué, dans le cadre d'une procédure d'opposition ou d'annulation ». Dans le cadre de telles procédures ou même lorsque l'Office rejette directement la protection du signe car il existe un autre signe antérieur opposable, il faut déterminer comment on apprécie le signe déposé par rapport à celui qui est déjà enregistré. Il faut développer une méthode d'appréciation qui permette de rejeter ou d'accepter l'enregistrement du nouveau signe. Le critère que l'on retient est celui de l'existence ou non d'un risque de confusion. Ce risque de confusion est susceptible d'exister dans l'esprit du public qui sera amené à confondre les deux signes, ce qui par conséquent fera perdre à la marque son caractère distinctif (puisque le public ne saura différencier les produits et service d'un acteur et ceux d'un autre). Il existe une manière particulière d'apprécier ce risque de confusion, qui a été mise en œuvre par la Cour de Justice de l'Union Européenne au cours de plusieurs décisions importantes⁴⁶.

44 F. Pollaud-Dulian, Traité de Propriété Industrielle, Edition n°2, 2011, Economica, n°1392, p.792

45 N. Binctin, manuel de Droit de la Propriété Intellectuelle, Edition n°1, 2010, LGDJ, n°656 p.410

46 CJCE 11 novembre 1997 « *Sabel c. Puma* » aff. C251/95 Rec.I-6191 ; CJCE 22 juin 1999 « *Lloyd* » aff. C342/97 Rec. I-03819 ; CJCE 29 septembre 1988 « *Canon* » aff. C39/97 Rec. I-5507 ; CJCE 20 mars 2003 « *Arhur et Félicie* » aff. C291/100.

2/ Mise en œuvre du critère pour les musées

Prenons trois exemples de marques muséales, qui ont été refusées dans des Offices pour cause d'antériorité opposable. Ces trois marques concernent l'établissement public du Château de Versailles, et il s'agit de marques internationales, refusées en Chine, en Corée et pour la dernière marque dans un nombre conséquent d'Etats du monde.

Evoquons en premier lieu la marque internationale « Chateau de Versailles » n°1012055 déposée le 15 avril 2009. Cette marque est déposée pour différents pays et ne vise pas le territoire de la France. Elle vise les Etats du Royaume-Uni, de l'Autriche, du Japon, du Benelux, de la Chine, de l'Espagne, de l'Italie et enfin de l'Allemagne. Elle vise dans son libellé plusieurs classes mais uniquement des classes de produits. Or, cette marque fait l'objet d'un refus partiel⁴⁷ par l'Etat chinois (décision n°200919494). On apprend qu'il existe trois marques similaires à celle que souhaite déposer l'établissement public français du Château de Versailles. En effet, l'Office chinois refuse l'enregistrement de ladite marque pour le motif suivant : « marque antérieures nationales et/ou internationales ». Comme il faut tenir compte du principe de spécialité la marque n'est refusée que pour les classes de produits similaires ou identiques, lesquelles sont les classes n°18 pour l'intégralité des produits visés par la marque n°1012055 et certains produits de la classe n°25 des marques opposantes à savoir : « vêtements ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitations du cuir ;...⁴⁸ ». Quand on regarde le contenu de la classe n°25 visée par la marque n°1012055 on constate qu'il existe des produits similaires ou identiques : « Vêtements, chaussures, chapellerie; chemises; vêtements en cuir ou en imitations du cuir;...⁴⁹ ». Quelles sont les trois marques considérées comme identiques ou similaires à la marque « Chateau de Versailles » ? On apprend qu'il existe une marque identique « CHATEAU DE VERSAILLES » détenue par M. Dao Xu Roger (vivant à Paris). Il existe également deux marques similaires « CHALEAU DE VERSAILLES » et « CHATEAU CEVERSAILLES » toutes deux détenues par M. Shantoujingjitequ Xiechengpisuzhipin Youxiangongsi (résidant en Chine). L'Office chinois se fonde sur l'article 28 de la loi sur les Marques de la République Populaire de Chine disposant que : « lorsqu'une marque

47 Voir annexe n°1

48...ceintures... ; fourrures... ; bonneterie ; sous-vêtements ; pochettes ; tee-shirts ; robes ; pantalons ; pull-over ; sweat-shirts ; shorts ; manteaux ; parkas ; anoraks, chandails ; chemisettes ; lingerie de corps ; maillots ; tabliers ; uniformes ; vêtements en imitations du cuir »

49ceintures...; fourrures...; gants...; foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport; bottes; couches en matières textiles; sous-vêtements; étoles; pochettes; tee-shirts; tongs...; sandales; robes; pantalons; pull-over, sweat-shirts; shorts, casquettes; manteaux; parkas; vêtements de pluie; anoraks; chandails; collants; chemisettes; combinaisons de ski nautique; lingerie de corps; layettes; maillots; imperméables; tabliers; uniformes; vêtements en imitations du cuir ... »

dont l'enregistrement a été demandé n'est pas conforme aux dispositions pertinentes de la présente loi, ou lorsqu'elle est identique ou semblable à la marque d'un tiers, enregistrée ou, après examen, accepté à titre provisoire, pour les mêmes produits ou pour des produits similaires, l'office rejette la demande et ne publie pas ladite marque ». Il est donc nécessaire pour un signe de respecter la condition de disponibilité, en prenant en compte le principe de spécialité, afin de pouvoir être enregistré.

Notre deuxième exemple vise la marque internationale déposée par l'établissement public du Château de Versailles n°1068696 dénomée « Château de Versailles ». Cette marque vise trois classes de produits, les classes n°3, 4 et 14. Il s'agit d'une marque nominative et figurative. Cette marque a fait l'objet d'un refus en République de Corée⁵⁰. L'affaire est proche de celle que nous venons d'évoquer. Là encore, le signe est similaire à celui qui est déposé, ainsi que les produits et services. Le refus en date du 12 février 2012 est fondé sur un : « conflict with another person's earlier applications(s) and/or registration(s) ». Sont visées trois marques jugées similaires par l'Office coréen qui retient ceci : « the examiner refuses registration because the proposed mark is similar to other marks which were registered in the Republic of Korea prior to the International registration date of the proposed mark, and because 'some' designated goods are related to those of the earlier marks... The proposed mark is similar to the earlier marks because « Chateau », one of the dominant portions of the proposed mark is identical with or similar - in sound and meaning – to one of the dominant portions of the earlier marks presented below ». La première marque opposée est la marque n°4019890022211 « Château d'Ax » détenue par une société SPA italienne. Il existe des produits similaires visés dans la classe n°14 « boxes of precious metal ». La deuxième marque n°4020010009516 s'intitule « Le Château » (elle est accompagnée d'un idéogramme coréen). Elle est détenue par un Coréen, M. Kim Dong Nam. De la même façon, les produits retenus similaires sont les « boxes of precious metal » de la classe n°14. Enfin, la troisième marque n°4020040033029 contient le mot « château » et un signe de langue coréenne. Ici, les produits jugés similaires sont tous les produits désignés par la classe n°3. Cette marque est détenue par la ville coréenne d'Anseong. Ici, l'Office coréen met l'accent sur le fait que dans chacune desdites marques il y a une reprise du mot « chateau », l'analyse de l'Office se concentre sur cet élément sans regarder si par exemple le mot « Versailles » permet d'éviter un risque de confusion. Cette solution peut paraître sévère, d'autant plus que pour deux des marques, la similitude des produits n'existe que pour des boîtes de métal précieux. Mais, peut être que dans l'esprit du public coréen, le château de Versailles ne fait référence à rien, et que le risque de confusion est manifeste. On peut comprendre une telle

⁵⁰ Voir annexe n°2

solution car dans le cas des quatre marques, la reprise du mot « chateau » l'était en langue française, ce qui est sans doute rare en Corée, pays qui utilise une langue et un alphabet différents du notre.

Notre dernier exemple est celui de la marque internationale n°0906409 déposée par l'établissement public du Château de Versailles intitulée «MARIE-ANTOINETTE». Cette marque est déposée le 1er août 2006 pour différents pays : Antigua-et-Barbuda, Australie, Bonaire, Saint Eustache et Saba, Curaçao, Union européenne...⁵¹ Elle va faire l'objet de plusieurs refus pour une raison particulière, l'existence d'une marque antérieurement enregistrée, la marque n°G841445 « BREGUET MARIE-ANTOINETTE » dont le titulaire suisse est la société Montres Breguet SA. Ayant été refusée à ce jour dans une vingtaine des pays désignés, nous prendrons l'exemple de la décision du USPTO⁵². L'Office américain rejette la demande et dans sa réponse en date du 12 janvier 2007 retient pour fonder son refus que « the applicant's mark, when used or in connection with the identified goods, so resembles the marks in US Registration No. 3127067 as to be likely to cause confusion, to cause mistake, or to deceive ». « The examining attorney » constate que « the marks are similar... because they contain the wording MARIE-ANTOINETTE, including the hyphen between the terms MARIE and ANTOINETTE ». En outre, il remarque que « the goods and services are related... These goods and services are related because the applicant's goods and services and the registrant's goods all feature items of precious metal and/or jewellery. As such, applicant could be perceived as the source of this registrant's goods ; this registrant could be perceived as the source of applicant's goods ». La conclusion que tire l'Office est celle d'un risque de confusion pour le consommateur : « the marks are similar and the goods and services are related... Consumers encountering applicant's mark and the cited mark in the marketplace are likely to believe mistakenly that the goods and services derive from a common source ». Il existe donc un risque de confusion dans l'esprit du public car selon le USPTO les signes sont similaires du fait du mot MARIE-ANTOINETTE et parce que les produits visés à la classe n°14 (Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; montres; chronographes (montres)) sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieurement enregistrée.

51... Géorgie, Islande, Japon, République de Corée, Norvège, Singapour, Saint-Martin, Turkménistan, Turquie, États-Unis d'Amérique, Ouzbékistan, Zambie, Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Bhoutan, Bélarus, Suisse, Chine, Cuba, Égypte, Croatie, République islamique d'Iran, Kenya, Kirghizistan, République populaire démocratique de Corée, Kazakhstan, Liechtenstein, Libéria, Lesotho, Maroc, Monaco, République de Moldova, Monténégro, Ex-République yougoslave de Macédoine, Mongolie, Mozambique, Namibie, Roumanie, Serbie, Fédération de Russie, Soudan, Sierra Leone, Saint-Marin, République arabe syrienne, Swaziland, Tadjikistan, Ukraine, Viet Nam.

52 Voir annexe n°3

Nous voyons donc au regard de ces trois exemples qu'il est nécessaire pour le musée, en l'occurrence, le Château de Versailles, de faire attention aux signes déjà enregistrés à titre de marque, ainsi qu'aux produits et services visés. Une question ne semble cependant pas résolue. En effet, il semble évident pour nous, public français que les marques « château de Versailles », « chateau de Versailles » et « MARIE-ANTOINETTE » soient notoires. Par conséquent on peut se demander si l'établissement public français ne pourrait pas invoquer l'article 6 *bis* de la Convention de l'Union de Paris et bénéficier d'une protection renforcée alors que sa marque n'est pas enregistrée. Cet article prévoit que la marque notoire non enregistrée puisse s'opposer à une nouvelle marque lors de son dépôt, qui lui est identique ou similaire. On note que dans nos hypothèses le schéma est différent. Il existe des marques qui sont déjà enregistrées ; or comme l'écrit le Professeur Binctin⁵³ l'article 6 *bis* de la Convention de l'Union de Paris permet aux Etats contractants « de refuser ou d'invalider l'enregistrement ou l'usage d'une marque nouvelle à une marque d'usage antérieure notoirement connue dans cet Etat ». Ici, ce n'est pas pour les marques coréenne, chinoise et italienne qu'on demande l'enregistrement, mais pour la marque française, que l'on considère, elle, notoire.

Nous pensons néanmoins qu'il est possible pour la marque notoire d'invoquer son statut pour écarter des marques similaires ou identiques déjà enregistrées. Pour ce faire, il faut respecter trois conditions. En premier lieu, il faut prouver que la marque est notoire et cette notoriété doit exister dans le pays où est demandée la protection. Ensuite, il faut prouver que la marque notoire fait l'objet d'un usage dans ledit pays, sachant qu'il ne faut pas, selon le même auteur⁵⁴ confondre l'usage et la connaissance de la marque, « condition... qui s'évade dans les moyens de communication contemporains : une marque peut être connue dans un pays sans y avoir été utilisée, notamment si elle est utilisée dans des pays limitrophes ». Il faut enfin que le titulaire de la marque notoire amène la preuve d'une atteinte, d'un préjudice par la marque seconde ; en l'espèce il s'agirait de montrer l'atteinte par la marque déjà enregistrée. Cette atteinte peut consister en « une reproduction, une imitation, une traduction susceptible de créer une confusion »⁵⁵ avec la marque notoire. Or, sans parler de la possibilité pour une marque notoire de passer outre le principe de spécialité, puisque dans nos exemples les marques sont jugées identiques ou similaires pour des produits ou services également jugés identiques ou similaires, on se demande si la notoriété desdites marques ne pourrait pas empêcher leur refus d'enregistrement. Mais la question est alors de savoir si pour les publics de ces pays particuliers, les marques sont notoires. Pour la République de Corée (deuxième exemple),

53 N.Binctin, manuel de Droit de la Propriété Intellectuelle, Edition n°1, 2010, LGDJ, n°671 p.420

54 N.Binctin, manuel de Droit de la Propriété Intellectuelle, Edition n°1, 2010, LGDJ, n°739 p.462

55 N.Binctin, manuel de Droit de la Propriété Intellectuelle, Edition n°1, 2010, LGDJ, n°739 p.463

nous avons dit qu'il était possible que le public coréen n'ait pas le réflexe de voir dans le mot « château de Versailles » le château situé en France à Versailles notamment parce que les marques opposantes déjà enregistrées (deux marques coréennes et une marque italienne) contenant le mot « château » sont en écriture et langue françaises. Mais que doit-on retenir à l'égard du déposant de la marque, ne connaît-il pas la notoriété d'un nom tel que « château de Versailles » ? Sachant que l'un des titulaires de la marque « chateau de Versailles » (premier exemple) vit en France, on imagine sa connaissance du caractère notoire de ladite marque. D'ailleurs, le Professeur Pollaud-Dulian⁵⁶ énonce à propos de la prescription de l'action en nullité de la marque notoire (délai de cinq ans, à moins que le déposant soit de mauvaise foi), « on voit mal comment on pourrait déposer de bonne foi une marque notoire. La notoriété implique par elle-même, que le déposant connaît et l'existence de la marque et les droits antérieurs de son titulaire : il ne peut pas être de bonne foi ».

Enfin, pour la marque « MARIE-ANTOINETTE » (troisième et dernier exemple) la question nous paraît plus difficile à résoudre ; à vrai dire on ne comprend pas bien pourquoi ladite marque a été rejetée, sans doute parce que pour le public américain (et celui de beaucoup d'autres Etats, la demande ayant été refusée dans presque tous les Etats pour la même raison) il existe un véritable risque de confusion entre la marque « MARIE-ANTOINETTE » détenue par l'établissement public de Versailles et la société Breguet, connue pour ses montres, et dont la marque « BREGUET MARIE-ANTOINETTE » vise un modèle de montre particulier. On en vient à se demander si dans l'esprit du public, l'association du nom « MARIE-ANTOINETTE » se fait plus par référence au Château de Versailles ou bien aux services et produits de la société suisse. Nous pensons que l'association se ferait en faveur de l'établissement français, et que la protection de l'article 6 *bis* pourrait prospérer, sous réserve pour celui-ci de répondre aux trois conditions et exigences de la Convention de l'Union de Paris.

§2 Les risques postérieurs à l'enregistrement de la marque

Après avoir analysé des exemples de marques muséales pour lesquelles les critères de distinctivité et de disponibilité font défaut, voyons à présent les dangers qui peuvent exister après l'enregistrement. En effet, une marque ne saurait prospérer du seul fait de son enregistrement, c'est pourquoi nous pensons qu'il existe des risques à la fois de déchéance pour défaut d'exploitation (A) et de ternissement de la notoriété pour les marques muséales de renommée (B).

⁵⁶ F. Pollaud-Dulian, Traité de Propriété Industrielle, Edition n°2, 2011, Economica, n°1479 p.847

A) Des hypothèses fréquentes de risque de déchéance pour défaut d'exploitation

Le rappel des conditions de la sanction de la déchéance pour défaut d'exploitation (1) nous permettra d'étudier tour à tour les questions relatives au manque de précision des classes dans les libellés (2), des marques enseigne (3) et des marques barrage (4).

1/ Sanction de la déchéance pour défaut d'exploitation

Evoquons la question du risque de déchéance pour certaines marques muséales, laquelle se pose avec acuité en raison du nombre de marques susceptibles d'être déchues pour défaut d'exploitation. Toutefois, il est nécessaire de rappeler préalablement la finalité de la sanction de la déchéance. Comme pour les autres titres de propriété industrielle, une obligation d'exploitation pèse sur son titulaire. Cette obligation se justifie car le propriétaire jouit d'un droit exclusif, d'un monopole d'exploitation sur le bien intellectuel, en l'occurrence la marque, le signe distinctif apposé sur tels produits ou services. A partir du moment où le titulaire n'exploite pas son bien intellectuel, et qu'il en prive l'accès à tous les autres concurrents, il semble légitime de lui ôter ce droit. Le Professeur Binctin⁵⁷ écrit à ce propos « la déchéance pour défaut d'exploitation sanctionne l'absence d'exploitation réelle et sérieuse de la marque par son propriétaire ». La sanction est lourde, la déchéance a un effet absolu, la marque cesse ses effets, pour tout ou partie des produits ou services qu'elle était censée désigner, étant entendu que la déchéance peut être totale ou partielle, selon que tous les produits ou services ou seulement une partie d'entre eux ne sont pas exploités.

2/ Manque de précision des classes

Parmi les marques muséales, on remarque que dans de nombreux cas, des marques internationales, déposées par des établissements français font l'objet d'une demande de clarification car leurs libellés sont trop larges. En effet, un défaut de précision et de concision ressort d'un nombre conséquent de marques muséales d'origine française. Par exemple, dans sa décision du 9 octobre 2008, le USPTO⁵⁸ refuse l'enregistrement de la marque « LAM LILLE ART MUSEUM » pour défaut de précision des termes utilisés dans le libellé, au sein des différentes classes de produits et services. Il retient qu'un certain nombre de mots « requires clarification or amendment ». Pour une série de termes tels « software (recorded programs) » (classe n°9), « printed matter ;

⁵⁷ N. Binctin, manuel de Droit de la Propriété Intellectuelle, Edition n°1, 2010, LGDJ, n°753 p.469

⁵⁸ Voir annexe n°4

materials for artists ; cards ; books » (classe n°16), « games, toys » (classe n°28), « education, training, entertainment » (classe n°41) et « architecture » (classe n°42), l'Office requiert que lesdits mots soit « clarified » parce qu'ils sont jugés « indefinite ». Pour l'exemple particulier des produits de la classe n°16 il faut spécifier le type de « printed matter, artist's material and cards. For the books, applicant must identify the subject matter or field of the books ». A chaque fois, l'Office propose des mots suffisamment précis pour désigner les produits ou services.

Pour les marques françaises déposées à l'INPI le même constat peut être fait. La marque française « LOUVRE-LENS » déposée le 9 décembre 2005, vise les produits et services des classes suivantes : 03 ; 04 ; 06...⁵⁹ Sans reprendre le contenu desdites classes, on remarque d'emblée qu'elles sont nombreuses et manquent nettement de précision. Il nous paraît douteux que l'établissement du Louvre-Lens sera amené à faire une exploitation et un usage sérieux de tous ces produits et services. Comparant cette marque muséale française avec une marque muséale américaine telle que « MOCA The Museum of Contemporary Art, Los Angeles » visant la seule classe de service n°41 : « art museums services », nous constatons une nette différence de brièveté et de concision. Néanmoins la marque française « LOUVRE-LENS » a été acceptée et enregistrée. On se demande dès lors si elle ne risque pas d'être déchue au terme du délai de cinq années pour défaut d'usage sérieux.

3/ Marque enseigne

Pour apprécier la déchéance pour défaut d'exploitation, il faut selon l'article L714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle que le défaut d'exploitation ait duré « pendant une période ininterrompue de cinq ans ». Soit l'exploitation n'a jamais été entamée dans les cinq ans de l'enregistrement, soit l'exploitation a été commencée puis abandonnée, pendant plus de cinq ans ininterrompus. Un usage sérieux constitue un acte d'exploitation de la marque pour désigner les produits ou services visés dans le libellé, acte réalisé à titre de marque. En effet, comme l'écrit le Professeur Pollaud-Dulian⁶⁰ « l'usage est un usage à titre de marque, conforme à la fonction essentielle de la marque, c'est-à-dire l'utilisation de la marque sur le marché pour désigner les produits ou services. Il s'agit d'un acte commercial consistant à utiliser commercialement la marque ». L'exploitation doit en outre être publique, sérieuse et non équivoque. L'usage doit être dirigé vers la clientèle et ainsi que le note l'auteur « le signe doit être exploité à titre de marque... et

59 ... ; 08 ; 09 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 24 ; 25 ; 27 ; 28 ; 29 ; 30 ; 31 ; 32 ; 33 ; 34 ; 35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43

60 F. Pollaud-Dulian, Traité de Propriété Industrielle, Edition n°2, 2011, Economica, n°1495 p.856

non à un autre titre... On ne peut pas se contenter d'un usage à titre de nom commercial, dénomination sociale ou enseigne, qui désigne l'entreprise ou encore d'un usage servant à désigner non les produits mais le lieu où l'on peut se les procurer »⁶¹.

Au regard de l'exploitation – ou l'absence d'exploitation – de certaines marques muséales, on se demande si elles ne sont pas utilisées à titre d'enseigne et non de marque, ce qui entraînerait un risque de déchéance. On se réfère aux marques créées à l'occasion des partenariats du Louvre avec la ville de Lens, et la ville d'Abu Dhabi. Dans la mesure où ces marques, « Louvre-Lens » et « Louvre Abu Dhabi » ne font qu'associer le nom du musée à la ville où ils sont localisés, l'usage de la marque est-il réellement fait à titre de marque ? Au regard du contenu desdites marques par rapport à celles du « Louvre » nous soutenons plutôt qu'il s'agit d'un usage à titre d'enseigne. En effet, en comparant les marques « Louvre » et « Louvre Abu Dhabi », on constate qu'un grand nombre de classes est commun entre ces deux marques. La marque française n°3526737 « Louvre Abu Dhabi » vise les classes n°09, 14, 16, 18...⁶² et la marque communautaire n°9856923 « Louvre » vise ces classes : 3, 4, 6, 8...⁶³. On ne voit pas l'intérêt de créer une marque nouvelle pour des produits ou services similaires ou identiques à ceux d'une première marque, notamment quand ceux-ci proviennent de la même « entreprise », le Louvre. L'usage de la marque « Louvre Abu Dhabi » n'est pas un usage à titre de marque mais à simple titre d'enseigne puisque ce signe distinctif ne permet que de distinguer l'établissement du Louvre Abu Dhabi des autres établissements, il permet de situer, de localiser l'établissement. Il ne permet pas en tant que tel de distinguer des produits ou services, dans la mesure où la marque « Louvre » le fait déjà ; il n'était donc pas nécessaire de déposer cette marque pour désigner et distinguer des produits et services proposés par l'établissement du Louvre. A notre sens, la différence entre les produits ou services de ceux proposés par la marque « Louvre » et ceux de la marque « Louvre Abu Dhabi » n'est pas suffisante pour justifier la création de cette dernière.

Quel était donc l'intérêt de déposer cette marque ? Il est évident qu'une marque apporte plus de protection qu'une simple enseigne. Messieurs Galloux et Azéma⁶⁴ écrivent à ce sujet « l'enseigne ne bénéficie que d'une protection limitée au lieu où se trouve l'établissement qui la porte (sauf enseigne notoire) par l'action en concurrence déloyale. La marque, au contraire, jouit d'une protection nationale par l'action en contrefaçon. Rien n'interdit à un commerçant de déposer le

61 F. Pollaud-Dulian, Traité de Propriété Industrielle, Edition n°2, 2011, Economica, n°1500 p.859

62 ... 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 34, 35, 38, 41, 42, 43, 45

63 ... 9, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 35, 40, 41, 42

64 J. Azéma et J.C. Galloux, précis de Droit de la Propriété Industrielle, Edition n°7, 2012, Dalloz, n°1418, p.792

terme qui constitue son enseigne comme marque afin d'obtenir une protection cumulative et plus large, sous réserve également d'une déchéance pour défaut d'exploitation en tant que marque ». Il nous paraît aussi évident que le nombre de marques déposées par une entreprise, quelle qu'elle soit, d'origine privée ou publique, permet d'accroître sa visibilité ; comme nous l'avons dit plus haut, plus l'entreprise est visible sur le marché (à la fois pour le public et les concurrents), plus elle est connue, et plus elle tend à renforcer sa position sur un marché donné. La même chose peut être dite à propos de la marque « Louvre Lens » et la marque « Centre Pompidou-Metz ».

4/ Marque barrage

Outre le cas des marques enseigne, nous pensons qu'un autre type de marque est susceptible de subir une déchéance pour défaut d'exploitation, les marques dites « de barrage ». Il existe un certain nombre de marques muséales pour lesquelles on peut émettre des doutes quant au caractère sérieux de leur usage. En effet, prenons l'exemple des marques déposées par l'établissement public du Château de Versailles, la marque internationale « Jardins de Versailles » n°1088657 et la marque française « Domaine de Versailles » n°3601261. La première vise un nombre limité de produits, les classes n°3, 4 et 14, notamment des « Produits de parfumerie, savons, huiles essentielles, cosmétiques », « bijoux »... La seconde propose également des produits, des classes n°16, 20, 28, 30 et 31.



Or quand on compare la marque internationale « Jardins de Versailles » avec la marque internationale « Château de Versailles » n°1086696, outre la forte ressemblance entre les deux signes figuratifs, on constate que les classes visées sont exactement les mêmes. De la même manière, en ce qui concerne la marque française « Domaine de Versailles », dès lors qu'on la compare à la marque française « CHATEAU DE VERSAILLES » n°3862229, et à la marque française « CHATEAU DE VERSAILLES » n°3605982, le même constat s'observe, les mêmes classes de produits y étant visés. Par conséquent, il est difficile de comprendre l'existence de tant de marques visant les mêmes classes, et donc les mêmes produits ou services.

Plus frappant encore est le cas des marques détenues par l'établissement public du musée Rodin. Titulaire de quatre marques françaises différentes, « musée RODIN », « AUGUSTE RODIN », « RODIN », et « R », le musée propose des produits et services similaires ou identiques pour chacune de ces marques. Ainsi sont visés les produits et services des classes suivantes : 01, 06, 14, 16, 19, 20, 21, 28, 35, 38, 41, 42 pour les marques « musée RODIN » et « R » et les classes suivantes pour les marques « AUGUSTE RODIN » et « RODIN » : 01, 06, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 35, 38, 41, 42. L'unique différence entre les deux premières et les deux dernières marques réside dans la catégorie n°25 proposant des « vêtements (habillement) ». Que signifie cette multiplication de marques visant les mêmes produits et services ? Nous pensons que ces marques constituent des marques barrages, dont la finalité est d'empêcher les concurrents de s'octroyer entre autres le mot « Rodin » pour des produits et services identiques ou similaires (voire différents, si la notoriété de ladite marque est prouvée).

Que dire des marques « LOUVRE-LENS », « LOUVRE LENS », et « LOUVRELENS » si ce n'est la volonté de l'établissement du Louvre de juguler tout risque de contrefaçon, d'empêcher l'appropriation par un tiers de ce signe ? Mais telle n'est pas la fonction du droit des marques ; celui-ci ne sert pas à créer des écarts de concurrence entre les acteurs économiques, au contraire, le principe demeure celui de la liberté du commerce et de l'industrie, le monopole étant l'exception. C'est la raison même de l'existence d'une déchéance pour défaut d'exploitation. Il s'agit d'éviter les dépôts parasites qui ne servent qu'à gêner les concurrents.

Mais lesdits titulaires des marques pourraient-ils rétorquer en invoquant un usage sérieux pour une marque distincte ? Cela signifierait qu'effectivement une des marques déposées soit correctement exploitée, ce qui permettrait d'empêcher la déchéance pour les autres marques. Dans son Traité le Professeur Pollaud-Dulian⁶⁵ évoque cette question et la position de la jurisprudence. Il décrit notre hypothèse « une personne a enregistré deux marques distinctes mais proches par la forme et n'en exploite qu'une seule. En pareil cas, l'une de ces marques peut constituer une marque "de défense", destinée à empêcher des concurrents de gêner l'exploitation du signe exploité par des dépôts de marques approchantes ». Se référant au Professeur Mathély il poursuit : « On peut concevoir que... l'exploitation de la marque enregistrée ressemblante sauve de la déchéance l'autre marque, qui, elle, est restée inexploitée ». Dans une première décision en date de 1992, l'Assemblée plénière⁶⁶ de la Cour de cassation a jugé pour les marques « Lotus » et « Au Lotus » que

65 F. Pollaud-Dulian, Traité de Propriété Industrielle, Edition n°2, 2011, Economica, n°1506 et 1507, p.864-866

66 Ass. Plénière 16 juillet 1992 « Au Lotus » PIBD 1992 n°534 III 659

« l'exploitation de la marque "Lotus"... ne constituait pas l'exploitation de la marque "Au Lotus" ; l'exploitation d'une marque enregistrée, analogue à une autre marque enregistrée, ne vaut pas exploitation de cette dernière ». Par trois arrêts rendus le 14 mars 2006⁶⁷ par la chambre commerciale de la Cour un premier revirement de jurisprudence eu lieu. Le Professeur Binctin⁶⁸ écrit que « l'exploitation d'une marque voisine de la marque arguée de déchéance vaut exploitation de la marque dès lors qu'elle n'en diffère que par des éléments n'en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait elle-même été enregistrée ». Cependant depuis 2010 un nouveau revirement de jurisprudence a eu lieu et a ramené à la jurisprudence "Lotus". Dans la décision « A&F Trademark »⁶⁹ rendue par la chambre commerciale de la Cour le 16 février 2010, les juges retiennent que « en déposant diverses marques, la société A&F a entendu les distinguer, de sorte que l'exploitation de l'une ne saurait constituer la preuve de l'exploitation des autres et qu'il lui incombe de justifier de l'usage sérieux qu'elle a fait de chacune d'elles ».

Au regard de la jurisprudence actuelle, il semble que les marques muséales précitées encourent un risque de déchéance auquel elles ne peuvent échapper, à moins de prouver un usage sérieux pour chaque marque. Il faut aussi qu'elles montrent que l'usage est différent pour chaque marque car « il ne saurait y avoir simultanément deux droits exclusifs de même nature sur un même objet »⁷⁰. Cette solution nous paraît équilibrée car le droit des marques n'est pas fait pour créer une distorsion de concurrence entre des entreprises, il doit au contraire asseoir le droit exclusif sur des principes bien établis et limités.

B) Un risque de ternissement pour certaines marques notoires

Après avoir vu comment s'apprécie l'atteinte à la notoriété (1) nous verrons comment elle peut, à notre sens, se manifester pour les marques muséales (2).

1/ Atteinte à la notoriété

Personne ne saurait nier l'existence de marques muséales notoires, c'est d'ailleurs précisément en raison de leur caractère notoire que Messieurs Lévy et Jouyet, puis Madame Benhamou et Monsieur Thesmar proposent de valoriser les marques culturelles. Si la notoriété vient du nom du Musée et pas nécessairement de son statut de marque comme nous l'avons dit plus

67 Cass Com 14 mars 2006, 3 arrêts Bull. Civ IV n°69, 70 et 71

68 N.Binctin, manuel de Droit de la Propriété Intellectuelle, Edition n°1, 2010, LGDJ, n°754, p.470

69 Cass Com 16 février 2010 « A&F Trademark » PIBD 2010 n°916 III 243

70 F. Pollaud-Dulian, Traité de Propriété Industrielle, Edition n°2, 2011, Economica, n°1392, p.794

haut à propos du Louvre, cela n'empêche évidemment pas la marque « Musée du Louvre » ou « Louvre » d'être notoire. On trouve la notion de marque notoire au sein de l'article 6 *bis* de la Convention de l'Union de Paris et à l'article L711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. Sans être définie par ces textes, les auteurs s'accordent pour dire qu'une marque notoire est une marque qui a acquis une notoriété ou une renommée particulière dans un plusieurs territoires et pour une fraction du public plus ou moins large. Le Professeur Pollaud-Dulian la définit ainsi : « elle est devenue si familière à la clientèle qu'elle l'associe automatiquement à un produit ou service ou à une catégorie de produits ou services. Elle possède une qualité d'attraction particulière pour le public »⁷¹. La notoriété d'une marque s'apprécie au regard de divers indices parmi lesquels : l'ancienneté et la durée de l'usage, l'effort publicitaire, la diffusion massive du produit... C'est une notion relative qui prend en compte la perception de la marque par le public, la notoriété est une question de fait qui « relève de l'appréciation souveraine des juges du fond »⁷².

En raison de cette notoriété, la protection des marques est renforcée. Retenant que « l'acquisition de la notoriété se situe à un autre stade que le dépôt, puisque la notoriété traduit le succès de la marque auprès du public intéressé, tandis que le dépôt et l'enregistrement ne sont que des formes d'occupation d'un signe » Monsieur Pollaud-Dulian explique ainsi que la marque notoire passe outre le principe selon lequel la marque s'acquiert par l'enregistrement. La marque notoire passe également outre le principe de territorialité puisque elle pourra être protégée dans un Etat où justement elle n'a pas fait l'objet d'un dépôt. L'article 6 *bis* de la Convention de l'Union de Paris prévoit en effet la protection des marques notoires non enregistrées dans des pays où il serait fait atteinte au caractère notoire, par reproduction ou imitation par exemple, pour des produits ou services identiques ou similaires. On remarque ici que le principe de spécialité demeure, ce qui diffère de la solution dégagée par le droit communautaire (le Règlement sur la Marque Communautaire permet au titulaire d'une marque notoire non enregistrée d'agir contre un contrefacteur qui utilise sa marque pour des produits ou services similaires ou identiques, mais aussi différents). Pour bénéficier du régime de la Convention de l'Union de Paris, il est nécessaire d'apporter la preuve du caractère notoire de la marque dans l'Etat où l'on demande une telle protection ; il faut démontrer que cette marque y est utilisée et enfin il faut prouver qu'il existe une atteinte de la marque seconde à la marque première. Quelle est cette atteinte à la notoriété de la marque ?

71 F. Pollaud-Dulian, *Traité de Propriété Industrielle*, Edition n°2, 2011, Economica, n°1470 p.841

72 F. Pollaud-Dulian, *Traité de Propriété Industrielle*, Edition n°2, 2011, Economica, n°1472, p.842

2/ Atteinte à la notoriété des marques muséales

En principe, il s'agit d'actes de « reproduction, imitation ou traduction susceptibles de créer une confusion de la marque notoire »⁷³. Or, quand nous parlons d'un risque de ternissement de notoriété pour certaines marques muséales notoires, nous n'envisageons pas le cas d'une atteinte matérielle directe à la marque telle la reproduction ou l'imitation, mais nous visons le cas des partenariats où le Musée, associe son nom, notoire, à un autre établissement. Cette association peut avoir pour effet de modifier l'image de marque du Musée, ce qui a pour conséquence de diminuer son caractère notoire, celui de son nom et aussi de sa marque. Il est nécessaire de bien choisir ses partenaires, afin de préserver l'image que véhicule la marque. Le Professeur Pollaud-Dulian écrit « si la marque est un actif de valeur, c'est aussi un actif fragile. Les marques sont périssables... L'image de marque est fragile. Les erreurs de publicité, l'inadéquation des produits ou services à la marque, les changements de politique commerciale ou publicitaire maladroits, l'obsolescence, les fluctuations de la mode, voire l'importance de la contrefaçon peuvent mettre rapidement à mal le capital que représente la marque »⁷⁴. « L'emploi est injustifié lorsque que la marque seconde tire indument profit du caractère distinctif de la marque notoire, en utilisant son pouvoir d'attraction, sa valeur publicitaire, l'image de la marque, ses valeurs ou ses qualités »⁷⁵. Or, c'est précisément sur cette valeur que réside l'objet des contrats de partenariats entre institutions, comme on l'a vu avec les exemples du Louvre-Lens, du Centre Pompidou-Metz, du Louvre Abu Dhabi. A travers le prêt du nom du musée l'intérêt de ces partenariats est de faire bénéficier le contractant de la notoriété de ce nom, le faire jouir de son image de marque, de ses valeurs... Le Professeur Binctin explique en quoi consiste le préjudice, l'atteinte portée à la marque notoire, il peut s'agir d'une dilution de la marque, une atteinte à son caractère distinctif, « la marque seconde réduit la capacité de la marque première à identifier l'entreprise d'origine »⁷⁶. Il peut aussi s'agir d'un ternissement de la marque, une atteinte à sa renommée, « la marque seconde porte atteinte à l'image à laquelle est associée la marque notoire, soit parce que la marque seconde est utilisée dans un cadre dégradant, soit parce qu'elle est incompatible avec cette image ». Si, dans nos hypothèses, il n'y a pas en tant que telle d'atteinte à la marque première par la marque seconde, il existe néanmoins un risque d'atteinte à la renommée de la marque première. Le Musée du Louvre en acceptant de prêter son nom au partenaire pour en faire une nouvelle marque, montre qu'il accepte de s'associer avec ce partenaire.

73 Article 6 *bis* de la Convention de Paris

74 F. Pollaud-Dulian, *Traité de Propriété Industrielle*, Edition n°2, 2011, Economica, n°1294, p.710

75 N.Binctin, *manuel de Droit de la Propriété Intellectuelle*, Edition n°1, 2010, LGDJ, n°748, p.467

76 N.Binctin, *manuel de Droit de la Propriété Intellectuelle*, Edition n°1, 2010, LGDJ, n°749, p.468

Les accords du Louvre Abu Dhabi ont suscité un grand nombre de critiques, notamment dans le milieu des conservateurs et curateurs ; à titre d'exemple l'article du Monde du 12 décembre 2006 : « Nos musées ne sont pas à vendre »⁷⁷ de Françoise Cachin, Jean Clair et Roland Recht. Notre propos n'est pas ici d'alimenter cette polémique mais de montrer qu'il existe un risque d'atteinte, indirecte, à la notoriété de la marque, du nom du Musée. La même chose peut être dite à l'égard de la Fondation Guggenheim, qui a multiplié les accords de partenariat, à Bilbao, Berlin, Abu Dhabi... Nous pensons que la multiplication de tels accords peut aboutir à une banalisation du nom du Musée, qui devient accessible, et d'une certaine manière perd son aura, son pouvoir évocateur, son image de prestige, d'excellence... Cette banalisation a un effet direct sur la marque muséale qui subit aussi la détérioration de l'image du musée. A propos des marques notoires le Professeur Passa écrit qu'elles « ont un pouvoir d'attraction propre » et qu'il existe « des risques... de banalisation et d'affaiblissement du pouvoir distinctif et de la force attractive de ces signes ou de détournement de leur renommée »⁷⁸.

Ces accords de partenariat comportent un risque, celui de réduire la notoriété du nom du Musée, notoriété qui est l'objet de ces accords. Ainsi à propos des accords du Louvre Abu Dhabi Monsieur Tobelem écrivait dans son livre "Le nouvel âge des musées" : « quelles seront les répercussions sur l'image de la France si le projet paraît s'inscrire avant tout dans une stratégie fondée sur le développement du tourisme international de luxe, au delà de ses composantes scientifiques et culturelles ? »⁷⁹. Il parle de « répercussions sur l'image de la France » mais il faut aussi envisager les répercussions sur l'image du Musée du Louvre. L'association du musée avec tel ou tel partenaire n'est pas sans incidence, la même chose peut être retenue pour la marque « Château de Versailles Dubaï », dans l'esprit du public l'association du nom Château de Versailles à celui de Dubaï ne modifie t-elle pas sa perception du nom et de la marque « Château de Versailles » ? Le risque de ternissement existe et il est nécessaire que les musées restent vigilants dans le choix de leurs partenaires.



77 F. cachin, J. Clair et R. Recht, Le Monde, 12 décembre 2006 « Nos musées ne sont pas à vendre »

78 J. Passa, Traité de droit de la propriété industrielle – Tome 1 – Edition n°2, 2009 LGDJ n°363 p.503

79 J.M. Tobelem, Le nouvel âge des musées, Edition n°2, 2011, Armand Colin, p.6

Dans leur rapport sur L'économie de l'immatériel, *la croissance de demain*, Messieurs Lévy et Jouyet écrivaient « la France n'a, pour l'heure, pas encore franchi le pas de la cession temporaire de marque, alors même que l'expérience américaine démontre pourtant qu'il est possible de concilier une politique de licence et la préservation de la réputation de la marque. Le projet actuel du musée du Louvre à Abu Dhabi pourrait à cet égard le confirmer dans les prochains mois »⁸⁰. Est-il véritablement possible de « concilier » une politique de licence de marque avec le maintien de l'image du musée, sa réputation ? Nous n'en sommes pas persuadés. Et c'est précisément le projet du Louvre Abu Dhabi qui pourrait donner tort aux rapporteurs. Avant cela, attendons de voir ledit projet finalisé, qui vient d'être retardé⁸¹ en janvier 2012 par les Emirats à 2015...

80 Rapport de la Commission sur l'Economie de l'immatériel, « L'économie de l'immatériel, *la croissance de demain* », Maurice Lévy et Jean-Pierre Jouyet p.106-107

81 http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/96884/le-louvre-abou-dhabi-ouvrira-ses-portes-en-2015.php

CONCLUSION

Après avoir tenté de donner une analyse aussi complète que possible des marques muséales, nous retenons deux choses. Tout d'abord, nous pensons que la marque constitue un bon outil juridique pour les musées. Par la commercialisation de produits dérivés et par l'utilisation des contrats de licence de marque pour prêter leur nom, elle leur permet à la fois de créer une nouvelle source de revenus et de renforcer leur position sur le marché des institutions culturelles. Dans le contexte qui est le leur, celui des contraintes budgétaires et de la concurrence internationale, le choix de la marque s'est avéré judicieux. On constate cependant qu'il existe des difficultés, les critères du droit des marques n'étant pas toujours respectés. Il est vrai qu'à l'origine les musées ne sont pas des établissements ayant l'habitude de recourir au droit des marques. Il leur faut s'adapter aux règles particulières de ce droit. A l'avenir les gestionnaires de droit des marques doivent faire preuve de plus de rigueur au stade de l'enregistrement pour remplir les critères de disponibilité et de distinctivité. En revanche, concernant le risque de déchéance pour défaut d'exploitation, il faut stigmatiser la pratique des dépôts parasites et fallacieux, la marque n'est pas faite pour entraver la libre concurrence, qui reste le principe (le monopole étant l'exception). Il faut dès lors condamner le dépôt de marques barrages et veiller à ne protéger que des marques qui sont effectivement exploitées. Cela étant, au regard des difficultés soulevées pour les marques muséales, nous remarquons que celles-ci ne sont pas propres aux musées, on les retrouve aussi pour des entreprises de droit privé. Toutefois, le risque principal, celui du ternissement de la notoriété du nom et des marques des musées doit être pris en considération par ceux-ci. Si un certain nombre d'auteurs critiquent la dérive commerciale ou mercantile des musées, cela doit les encourager à dégager une pratique du droit des marques qui soit en adéquation avec leur mission. Il ne faut en aucun cas oublier que le musée n'est pas une structure similaire et comparable à une entreprise de droit privé. La finalité d'un musée n'est pas la rentabilité ; l'autonomie financière constitue un moyen pour permettre au musée de remplir ses missions de service public, qui sont fondamentales et relèvent de l'existence même des musées.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages

Ouvrages juridiques

Azéma J. et Galloux J.C., Droit de la Propriété Industrielle, Edition n°7, 2012, Dalloz

Bertrand A. R., Droit des marques, Edition n°3, 2009, Dalloz Action

Binctin N., Droit de la Propriété Intellectuelle, Edition n°1, 2010, LGDJ

Cornu M. et Mallet-Poujol N., Droit, œuvres d'art et musées, protection et valorisation des collections, CNRS Droit, 2006,

Gaumont-Prat H., Droit de la Propriété Industrielle, Edition n°1, 2009, Litec

Passa J., Droit de la Propriété Industrielle, Edition n°2, 2009, LGDJ

Pollaud-Dulian F., Propriété Industrielle, Edition n°2, 2011, Economica

Schmidt-Szalewsky J. et Pierre J.L., Droit de la Propriété Industrielle, Edition n°4, 2007, Litec

Autres

Benhamou F., L'économie de la culture, Edition n°1, 2008, La Découverte

Poulot D., Musée et muséologie, Edition n°2, 2009, La Découverte

Tobelem J.M., Le nouvel âge des musées, les institutions culturelles au défi de la gestion, Edition n°2, 2011, Armand Colin

Wallace M.A., Museum Branding. How to create and maintain image, loyalty and support, Edition n°1, 2006, Altamira Press

Guides de la propriété intellectuelle pour les musées

American Association of Museums, A museum guide to copyright and trademark, 1999, Book News Inc. Portland

WIPO Guide on Managing Intellectual Property for Museums, Rina Elster Pantalony, 2007

ICOM et UNESCO « Comment gérer un musée ? » Manuel pratique, paru en 2006

Rapports

Rapport de la commission sur L'économie de l'immatériel, *la croissance de demain*, J.P. Lévy et M. Jouyet, 4 décembre 2006

Rapport du Conseil d'analyse économique, Valoriser le patrimoine culturel de la France, F. Benhamou et D. Thesmar, 1er mars 2011

Articles

Revue juridique

Auby J.B., « L'immatériel dans l'Etat », Droit Administratif juin 2007, repère n°6

Dreyfus J.D., « Montages culturels complexes : le Louvre Abou Dhabi », Contrats Public n°74 février 2008

Ginsburg J.C., « Exploitation de l'idée commerciale de l'artiste : merchandising d'images d'œuvres des Beaux Arts », Columbia University School of Law, NY, RIDA n°163 janvier 1995

Larrieu J., « Glissements vers une nouvelle image de la marque », Propriété Industrielle n°9 sept. 2010 alerte n°87

Larrieu J., « Les métamorphoses de la marque » colloque du 4 juin 2010, Propriété Industrielle n°7 juill. 2010 alerte n°78

Maccioni H., « L'image de marque : émergence d'un concept juridique ? », JCP G n°21 22 mai 1996, I 3934

Pontier J.M., « Une décennie de gestion des musées nationaux », AJDA 2012 p.74

Reboul Y., « Le droit de marque à l'aube du 3ème millénaire », JCP E n°4 27 janvier 2000, p.121

Rossetti C., « Vers une stratégie des marques publiques », AJDA 2010 p.2197

Autres

Cachin F., Clair J. et Recht R., Le Monde 12 décembre 2006, « Les musées ne sont pas à vendre »

Contrats

Décret n° 2008-879 du 1er septembre 2008 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis relatif au musée universel d'Abou Dabi, signé à Abou Dabi le 6 mars 2007 ; JO 3 septembre 2008, p.13803

Statuts du Centre Pompidou-Metz, 30 octobre 2009, site de la mairie de Metz, www.mairie-metz.fr

Arrêté du 3 décembre 2010 portant création de l'établissement public de coopération culturelle du Louvre-Lens ; Recueil des actes administratifs, Préfecture Région Nord, décembre 2010, publication spéciale n°110

Fascicules de droit

JurisClasseur Marques - Dessins et modèles - Cote : 04,2007 – MAJ 01 Mai 2007

Fascicule n°7090 : DISTINCTIVITÉ DU SIGNE

Georges Bonet et Adrien Bouvel

JurisClasseur Marques - Dessins et modèles- Cote : 03,2011 - MAJ 20 Décembre 2010

Fascicule n°7110 : DISPONIBILITÉ DES SIGNES

Sylviane Durrande

JurisClasseur Marques - Dessins et modèles - Cote : 01,2009 - MAJ 01 Octobre 2008

Fascicule n°7320 : LA PROTECTION DES MARQUES RENOMMÉES

Adrien Bouvel

JurisClasseur Marques - Dessins et modèles - Cote : 05,2009 - MAJ 02 Mai 2009

Fascicule n°7405 : PERTE DU DROIT SUR LA MARQUE : RENONCIATION, FORCLUSION, DÉCHÉANCE, NULLITÉ

Eric Le Bihan

Thèse

Malwé C., « La propriété publique incorporelle : au carrefour du droit administratif des biens et du droit public économique », thèse, Nantes, 2008

Sites web

INPI <http://www.inpi.fr/>

OMPI <http://www.wipo.int/portal/index.html.fr>

USPTO <http://www.uspto.gov/>

Le Journal des Arts <http://www.lejournaldesarts.fr/index.php>

TABLE DES MATIÈRES

Remerciements	p.2
Sommaire	p.3
Introduction	p.4
Partie I - L'intérêt du recours au droit des marques par les musée	p.9
<u>§1 Création d'une nouvelle source de revenus</u>	p.9
<i>A) Développement d'une gamme de produits dérivés</i>	p.9
1/ Des services aux produits	p.9
2/ Le dépôt des marques	p.12
<i>B) Contrats de prêt du nom du musée en partenariat avec d'autres institutions</i>	p.13
1/ Intérêt du contrat de prêt	p.14
2/ Mise en oeuvre	p.15
<u>§2 Accroissement de la visibilité et renforcement de la position du musée sur le marché</u>	p.17
<i>A) Conquérir un public plus large en développant des produits et services spécialisés</i>	p.17
1/ Concurrence et marque	p.17
2/ Public et marques	p.18
<i>B) Conquérir des territoires plus vastes en s'implantant et en s'exportant ailleurs</i>	p.20
1/ Protection de la marque et territoire	p.20
2/ Marque et exploitation	p.20
3/ Marque et contrefaçon	p.21

Partie II - L'efficacité du recours au droit des marques par les musées	p.23
<u>§1 Les difficultés soulevées au moment du dépôt de la marque</u>	p.23
<i>A) La sanction du défaut de distinctivité du signe</i>	p.23.
1/ Critère de distinctivité	p.23
2/ Application au musées	p.24
<i>B) L'exigence de disponibilité et l'appréciation du risque de confusion pour les marques muséales notoires</i>	p.28
1/ Condition de disponibilité	p.28
2/ Mise en œuvre de cette condition	p.30
<u>§2 Les risques postérieurs à l'enregistrement de la marque</u>	p.34
<i>A) Des hypothèses fréquentes de risque de déchéance pour défaut d'exploitation</i>	p.35
1/ Sanction de la déchéance pour défaut d'exploitation	p.35
2/ Manque de précision de classes	p.35
3/ Marque enseigne	p.36
4/ Marque barrage	p.38
<i>B) Un risque de ternissement pour certaines marques notoires</i>	p.40
1/ Atteinte à la notoriété	p.40
2/ Atteinte à la notoriété des marques muséales	p.42
Conclusion	p.45
Bibliographie	p.46
Annexes	